



Jean-Pierre Stenger

LA CONTREFAÇON DE BREVET

**en droit français
et
en droit américain**

Nancy 1964

**collection
HERMES**

éditions cujas



Digitized by the Internet Archive
in 2026

**LA CONTREFAÇON
DE BREVET**

LA CONTREFAÇON
DES BREVETS

Ouvrage honoré d'une subvention du Ministère de l'Education Nationale.

Jean-Pierre STENGER

Docteur en Droit

Ingénieur Commercial I. C. N.

Master of Comparative Law

(University of Michigan)

**LA CONTREFAÇON
DE BREVET
en droit français et
en droit américain
étude comparative**

Préface de

Denis TALLON

*Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Nancy*

1964

ÉDITIONS CUJAS

19, rue Cujas

PARIS (V°)

JEAN-PIERRE STENGIER
D'abord en 1919
Professeur d'Anatomie à l'École
Normale de Médecine de
Paris (Université de Paris)

LA CONTRAFAÇON
DE BREVET
en droit français et
en droit allemand
étude comparative



Paris 19
1919
Déposé le 10 février 1919
à la Bibliothèque Universitaire de Paris

1919

EDITIONS CUBA
19, rue Copie
PARIS (VI)

PRÉFACE

Le droit des brevets prend une importance de plus en plus considérable à l'échelle internationale. Conférences et conventions se succèdent; les discussions autour du brevet européen se multiplient. Ce mouvement ne peut cependant donner des résultats satisfaisants que s'il repose sur une bonne connaissance des droits nationaux et sur des études comparatives solides.

Parmi les législations nationales, le droit américain — contenu, en vertu de la Constitution, dans une législation fédérale aujourd'hui représentée par le Code des brevets de 1952 — occupe une place prépondérante en pratique, étant donné l'important courant d'échanges entre les Etats-Unis et notre pays. Ce droit reste cependant moins connu que celui de pays plus proches.

L'ouvrage de M. Stenger — issu d'une thèse de doctorat soutenue devant la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Nancy — comble donc utilement une lacune de notre littérature juridique en la matière, en partie tout au moins puisqu'il se limite à l'étude comparative de la contrefaçon en droit français et en droit américain. Cependant, concevant son sujet de façon large, l'auteur parvient à donner un tableau des traits caractéristiques fondamentaux des deux droits, en quatre parties consacrées de façon logique aux actes de contrefaçon, à l'appréciation de la contrefaçon, à l'action en contrefaçon, et aux sanctions de la contrefaçon.

Le travail de M. Stenger se recommande tout d'abord par deux qualités essentielles, toutes deux liées aux circonstances de son élaboration.

Il repose en premier lieu sur une excellente connaissance générale du droit des Etats-Unis, fruit d'un séjour d'une année

de l'auteur à l'Université de Michigan, où il acquit le titre de *Master of Comparative Law*. On sent l'auteur à l'aise dans la description des mécanismes complexes de la procédure américaine, tant « *at law* » qu'en « *equity* », ou de notions aussi étrangères aux concepts français que le « *laches* », l'« *estoppel* » ou le « *constructive trust* ».

De plus, l'activité professionnelle de M. Stenger lui a permis de se mettre au courant de la pratique des brevets; ses développements prennent ainsi un tour concret qui retiendra l'attention des spécialistes.

Mais surtout, le travail de M. Stenger est véritablement, comme l'indique son sous-titre, une étude comparative. Il contient tout d'abord une description juxtaposée des deux droits, déjà fort utile. Mais en outre, chaque partie se termine par une comparaison du droit français et du droit américain, où l'auteur souligne les différences, juge de l'efficacité respective des règles et des possibilités de les améliorer en tenant compte des dispositions de l'autre droit, se préoccupe de leur rapprochement possible.

Il est ainsi amené à constater que bien des différences apparentes entre les deux droits sont surtout de nature technique, mais que les solutions pratiques restent assez voisines. Ainsi, le fait que la définition de la contrefaçon soit pénale en France et civile aux Etats-Unis n'entraîne pas une opposition aussi importante qu'on pourrait le croire à première vue.

En revanche, le système américain de revendications, inconnu du droit français, le développement en droit américain du critère des équivalents confèrent au justiciable une plus grande sécurité.

Quant aux sanctions, l'auteur estime que serait préférable une solution mixte, sanction civile renforcée dans la plupart des cas, sanction pénale dans les cas les plus graves de contrefaçon.

On lira d'ailleurs avec profit les quelques idées que, en conclusion, M. Stenger propose, de lege ferenda, spécialement dans l'hypothèse d'un brevet international.

Le livre de M. Stenger peut donc toucher un public très varié. Les spécialistes du droit des brevets, certes, aussi bien théoriciens que praticiens, en tireront grand profit, mais aussi tous ceux qui s'intéressent au droit américain. Ils y trouveront une application concrète de certaines institutions qui déroutent souvent le juriste français : la combinaison des « *legal reme-*

dies » et des « equitable remedies », la théorie des dommages-intérêts, les rapports de la « statute law » et de la « case law ».

Enfin, le comparatiste y trouvera l'exemple d'une étude solide, bien charpentée et bien documentée, comme on aimerait les voir se multiplier en tous domaines.

Denis TALLON,

*Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Economiques de Nancy.*

Table des abréviations

aff'd	affirmed (décision confirmée)
Al. al.	alinéa
Ala.	Etat de l'Alabama
ALR	American Law Reports Annotated (1913-1948)
Ann.	Annales de la Propriété Industrielle, Artistique et Littéraire (1855-date)
Arr.	arrêté ministériel
Art.	Article
Ass'n	Association
B. & A. Pat. Cas.	Banning & Arden Patent Cases
Bk	book
Blatchf.	Blatchford United States Circuit Court (reporter)
B. O. P. I.	Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle
BTA	United States Board of Tax Appeals
Bull. Cass. (Civ. Crim.)	Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation (1798-date) (rendus en matière civile, en matière criminelle)
c.	contre
c.	chapter
CA	Circuit Court of Appeals
Cal.	California, Etat de Californie
Cal.2d	California Reporter, Second Series
Cass. ch. réunies	Arrêt de la Cour de cassation rendu toutes chambres réunies
Cass. civ.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile
Cass. crim.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre cri- minelle
Cass. req.	Arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes
CB	Common Bench (135-139 English Reprint)
CCA	Circuit Court of Appeals
CCANY	Circuit Court of Appeals of New York
C. civ.	Code civil
CCNJ	Circuit Court of Appeals of New Jersey
CCPA	Court of Customs and Patent Appeals Reports (1929-date)
CCPa	Circuit Court of Appeals of Pennsylvania
CE	Conseil d'Etat
CEE	Communauté Economique Européenne
cert.	certiorari (writ of certiorari, ordonnant au tri- bunal inférieur de soumettre le dossier de l'affaire à la Cour Suprême)
CFR	Code of Federal Regulations
C. G. I.	Code général des impôts
Chap.	chapitre, chapter
cir.	circuit
Cliff.	Clifford, United States Circuit Courts (reporter)
Clunet	Journal de Droit International (1874-date)
Co.	Company

comm.	commercial, commerciale
Comm'r	Commissioner
Comp.	Comparer, compare
contra	solution contraire
Cornell L.Q.	Cornell Law Quarterly
Corp.	Corporation
corr.	correctionnel, correctionnelle
C. pén.	Code pénal
C. proc. civ.	Code de procédure civile
C. proc. pén.	Code de procédure pénale
Cranch	Cranch, United States Supreme Court (Reporter) (U. S. 1801-1814) (D. C. 1801-1841)
Ct Cl.	Court of Claims (1856-date)
D.	décret
D.	Recueil Dalloz (1845-1924/1945-date)
D. A.	Recueil Dalloz Analytique (1941-1944)
D. C.	Recueil Dalloz Critique (1941-1944)
DC	District Court
D. C.	District of Columbia
DC Pa ou DCPA	District Court of Pennsylvania
DCNC	District Court of North Carolina
DCNJ	District Court of New Jersey
DCRI	District Court of Rhode Island
Del.	Etat du Delaware
Dill.	Dillon, United States Circuit Court
D. H.	Recueil Dalloz Hebdomadaire (1924-1940)
D.-L.	décret-loi
D. P.	Recueil Dalloz Périodique (1845-1940)
Ex. ex.	exemple
F.2d	Federal Reporter, Second Series (1924-date)
Fed.	Federal Reporter (1880-1924)
Fed. Rules Civ. Proc.	Federal Rules of Civil Procedure
Fig. fig.	figure
Fish. Pat. Cas.	Fisher, United States Patent Cases
Fla	Florida, Etat de Floride
franc. ou fr.	français, française
FRD	Federal Rules Decisions (1938-date)
F.Supp.	Federal Supplement (1932-date)
Ga	Georgia, Etat de Géorgie
Gaz. Trib.	Gazette des tribunaux
G. P.	Gazette du Palais (1881-date)
Harv. L. Rev.	Harvard Law Review
Holmes	Holmes, United States Circuit Court (reporter)
How.	Howard, United States Supreme Court (reporter)
Ill.	Etat de l'Illinois
Inc.	Incorporated
Ind.	Etat de l'Indiana
Ing.-Cons.	Revue de Droit Intellectuel ou L'Ingénieur- Conseil (1911-date)
I. N. P. I.	Institut national de la propriété industrielle
IRC	Internal Revenue Code
J. C. C. - B. I.	Juris-Classeur Commercial - Brevets d'Invention
J. C. C. - C. B. I.	Juris-Classeur Commercial - Contrefaçon des Brevets d'Invention
J. C. C. - M. F.	Juris-Classeur Commercial - Marques de Fa- brique

J. C. P.	Juris-Classeur Périodique ou Semaine Juridique (1927-date)
J. O.	Journal Officiel (1871-date, suite du Moniteur Universel)
Journ. Dr. Crim.	Journal de Droit Criminel
jp	jurisprudence
JPOS	Journal of the Patent Office Society (1919-date)
Kan.	Etat du Kansas
Ky	Etat du Kentucky
L.	loi
La	Louisiana, Etat de Louisiane
L. br.	loi des brevets (loi du 5 juillet 1844 amendée)
L.Ed.	Lawyers' Edition, United States Supreme Court Reports (1754-1956)
LRA	Lawyers' Reports Annotated (1888-1906)
Mass.	Etat du Massachussetts
Md	Etat du Maryland
Me	Etat du Maine
Mfg.	Manufacturing
Mich.	Etat du Michigan
Mich. L. Rev.	Michigan Law Review
Miss.	Etat du Mississippi
Mng.	Mining
Mo.	Etat du Missouri
Mon.	Le Moniteur Universel (1789-1868)
Mon. des inv.	Moniteur des inventeurs
NC	North Carolina, Etat de la Caroline du Nord
ND Ohio	Northern District of Ohio
NE 2d	Northeastern Reporter, Second Series (1934-date)
Nev.	Etat du Nevada
NJ	Etat du New Jersey
NM	New Mexico, Etat du Nouveau Mexique
OG	Official Gazette, United States Patent Office (1872-date)
Or.	Etat de l'Orégon
p.	page
pp.	pages
P.2d	Pacific Reporter, Second Series (1931-date)
Pa	Pennsylvania, Etat de Pennsylvanie
Pat. Off. Gaz.	Patent Office Gazette
Pat. & T.M. Rev.	Patent and Trade Mark Review
P. I.	La Propriété Industrielle (1884-date)
Prop. Ind.	La Propriété Industrielle (1857-1866/1880-1881)
R. ou r.	Railway
R. A. P.	Règlement d'administration publique
Rec.	Recueil
Rec. Bordeaux	Recueil de Bordeaux
Rec. Isambert	Recueil général des anciennes lois françaises, par Isambert, Decruzy et Taillandier.
Rec. Lebon	Recueil Lebon (jurisprudence administrative)
ref.	référence, reference
Reg.	Regulations
rej.	rejet, rejeté
Rép.	République
Rev. Als.-Lorr.	Revue de jurisprudence d'Alsace-Lorraine
Rev. Stat.	Revised Statutes

Rl	Etat de Rhode Island
Riv.	Rivista
R. O.	Recueil Officiel (jurisprudence administrative)
R. of P.	Rules of Practice
RS	Revised Statutes
R. T. D. Civ.	Revue Trimestrielle de Droit Civil (1902-date)
R. T. D. Com.	Revue Trimestrielle de Droit Commercial (1948-date)
Ry	Railway
s.	et suivantes
S.	Recueil Sirey (1791-1954/1956-1964)
Sawy.	Sawyer, United States Circuit Court (reporter)
S. A.	société anonyme
S. A. R. L.	société à responsabilité limitée
SC	South Carolina, Etat de Caroline du Sud
S. Ct	Supreme Court
S. Ct	Supreme Court Reporter (1882-date)
Sec.	Section
Somm.	sommaire
Soc. soc.	société
Soc. anon.	société anonyme
Stat.	Statute
Sw2d	South Western Reporter, Second Series (1928-date)
T.	Tome
Tariff Comm'r Ann. Rep. ..	Tariff Commissioner Annual Report
Tenn.	Etat du Tennessee
Tex.	Etat du Texas
Trib. civ.	Tribunal civil
Trib. comm.	Tribunal de commerce
Trib. corr.	Tribunal correctionnel
Trib. Gr. Inst.	Tribunal de grande instance
UAM	Union africaine et malgache
US	United States Supreme Court Reports (1754-date)
U. S.	United States Government
USC ou U. S. C.	United States Code
USCA	United States Code Annotated
USPO	United States Patent Office
USPQ	United States Patent Quarterly (1929-date)
v.	versus (contre)
V.	Voir
Va	Virginia, Etat de Virginie
V°	verbo
Vol.	volume
Wall.	Wallace Reporter (1863-1874)
Wall. Jr. cc.	Wallace Junior, Circuit Court Reporter
Wash.	Etat de Washington
WVa	West Virginia, Etat de Virginie Occidentale

INTRODUCTION

1. — Aux termes de la Constitution des Etats-Unis, le but de l'institution des brevets d'invention est de promouvoir ou de stimuler le progrès de la science et des arts utiles. En France, Philippe Dupin, dans le rapport qu'il présentait à la Chambre des Députés sur le projet qui devait donner naissance à la loi française des brevets, déclarait : « ...favoriser par ses protections, provoquer par ses récompenses les efforts et les découvertes de ses savants, de ses artistes, de ses ouvriers... tel est l'utile et noble but des lois destinées à encourager le génie de l'invention ».

Hors le cas, assez rare, où son invention est exploitable sous le manteau du secret, celui qui a développé un nouveau produit ou un nouveau procédé de fabrication représentant un progrès par rapport à ce qui est connu ne pourra naturellement le mettre en œuvre sans, du même coup, offrir à qui voudra en profiter le moyen d'en tirer les mêmes avantages que lui.

Or, la plupart des inventions sont le fruit d'un investissement en travail et en capital. Sans doute, tous les chercheurs ne vont-ils pas jusqu'à brûler leurs meubles, comme le fit jadis Bernard Palissy, et y a-t-il certains exemples d'inventions faites par hasard. Il reste que la majorité des inventions de quelque importance sont aujourd'hui le fruit de coûteux programmes de recherche et d'expérimentation, sans compter les efforts qu'il faut être prêt à faire pour éduquer et convaincre les clients ou utilisateurs possibles une fois l'invention réalisée. Il ne faut pas perdre de vue, d'autre part, que la recherche et la mise au point de nouvelles techniques comportent toujours une certaine part d'aléa, et que le résultat de tout effort inventif est, par définition, impossible à prévoir avec certitude.

Il est donc à la fois juste et conforme à l'intérêt général que les personnes ou les groupements qui livrent à la connaissance de la société toute entière une invention utile, fruit d'un risque et d'un effort singuliers, en soient convenablement rémunérés.

Cela est juste en premier lieu. Il serait choquant, en effet, que la société s'enrichisse par le fait d'un de ses membres sans

que celui-ci en soit payé de retour (1). A plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'à cet enrichissement correspond un travail et une dépense, donc un appauvrissement relatif du côté du novateur (2).

Mais cela est aussi conforme à l'intérêt général. D'une part, en effet, l'inventeur d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé sera moins tenté de mettre ses espoirs dans la conservation d'un secret de fabrique s'il est assuré de tirer un avantage substantiel de la révélation de son invention (3). D'autre part, les personnes ou les groupements disposant du capital technique et intellectuel nécessaire n'hésiteront plus à investir une partie de celui-ci dans un programme de recherche s'ils savent qu'ils pourront aboutir ainsi non seulement à récupérer leur investissement, mais encore à réaliser un gain supplémentaire. Il s'agira moins, de ce point de vue, de récompenser l'inventeur que d'encourager l'investisseur. L'octroi d'une prime convenable à la révélation de toute invention utile apparaît ainsi comme le meilleur moyen de résoudre le difficile problème du financement de la recherche industrielle (4). Enfin, l'institution d'une récompense au profit des inventeurs n'a pas seulement pour effet de favoriser l'éclosion de nouvelles inventions et de susciter chaque fois leur révélation immédiate, elle provoque

(1) « ... Toute découverte utile est, suivant l'expression de Kant, la prestation d'un service rendu à la société. Il est donc juste que celui qui a rendu ce service en soit récompensé par la société qui le reçoit », Rapport à la Chambre des Députés de la Commission chargée du projet de loi concernant les brevets d'invention, présenté par Philippe Dupin, séance du 5 juillet 1843, *Le Moniteur Officiel*, Supplément A au n° 188 du 7 juillet 1843. — « A patent considered as a recompense for the increase given to the general stock of wealth by an invention, as a recompense for industry and genius and ingenuity, is proportionate and essentially just », Jeremy Bentham, cité par W. Stark, *Jeremy Bentham's Economic Writings*, p. 263.

(2) « It would be a gross immorality in the law to set everybody free to use a person's work without his consent, and without giving him an equivalent », John Stuart Mill, *Principles of Political Economy*, Bk 5, chap. 10, Sec. 4.

(3) Une monographie consacrée à la politique suivie par les grandes sociétés américaines en matière de brevets révèle que l'incertitude découlant du nombre élevé de décisions judiciaires constatant la nullité de brevets a déterminé certaines entreprises à considérer que le brevet ne constitue plus une contrepartie suffisante à la divulgation (« an adequate *quid pro quo* for disclosing ») et qu'il est plus sage d'avoir recours à une politique de conservation des secrets de fabrique; V. « *Patents and the Corporation* », pp. 127-128 (2d Ed. 1959). Il s'agit là d'un rapport rédigé par neuf étudiants du professeur Georges F. Doriot, de la Harvard Business School.

(4) « Recognizing that certain conditions of economic security are required in order to encourage investment in what may turn out to be costly (and at times fruitless) research programmes, governments grant to inventors the right to and the benefits of patent monopolies », *Restrictive Business Practices : analysis of Governmental Measures relating to Restrictive Business Practices*, United Nations Economic and Social Council Report, p. 5.

de plus la formation et la mise à jour continuelle de la plus universelle des encyclopédies techniques, qui constitue, par son existence même, un facteur primordial de progrès technologique. Les inventeurs devront en effet s'astreindre, s'ils veulent bénéficier de la récompense légale, à consigner par écrit le plus exactement possible la structure du produit ou le détail du procédé de leur invention. Ces documents, et les planches de dessins qui les illustrent, sont répertoriés, classifiés et publiés au profit de tous.

Plus encore que l'attribution par l'Etat à l'inventeur d'un prix ou d'une récompense forfaitaire et nécessairement arbitraire, l'institution d'un monopole temporaire au profit de l'inventeur sur la fabrication, la vente et l'utilisation de son produit ou sur la mise en œuvre de son procédé est susceptible de répondre à cette double exigence de justice et de stimulation humaine et économique. La rémunération de la personne ou du groupement auteur de la révélation est en effet payée par ceux-là mêmes, licenciés, consommateurs ou utilisateurs ultimes, qui en tirent le profit le plus direct. De plus, le montant global de cette rémunération sera, en fin de compte, proportionné au degré d'utilité, donc à la valeur sociale de l'invention. Or, on conçoit qu'il soit impossible *a priori* d'évaluer la valeur économique d'une nouvelle technique et qu'il faille attendre ou son plein développement, ou son échec prolongé, avant de se prononcer (1). Le système du monopole temporaire permet d'éviter toute supputation hasardeuse quant au juste montant de la récompense, le pourcentage de la marge ou des redevances perçues par le propriétaire du brevet, tout comme le volume final des ventes du produit fabriqué suivant l'invention, variant grosso modo selon les lois et les impératifs de l'économie de marché. Il faut aussi admettre que ce monopole n'a rien d'odieux, puisqu'il s'exerce pour un temps limité sur une source de richesses qui n'existait pas avant d'être mise au jour par le breveté, et sans lequel elle n'aurait peut-être pas été exploitable de sitôt.

2. — Depuis l'apparition, au début du xv^e siècle, des premiers brevets modernes dans les républiques d'Italie du nord, cette

(1) Qui aurait pu prévoir d'avance, par exemple, la valeur économique exacte de l'invention faite en 1924 par l'Américain Fink (brevet américain n° 1.581.188) et consistant à revêtir la surface d'un métal d'une couche de chrome par le procédé de l'électrolyse. Cette invention a trouvé depuis d'innombrables applications dans tous les domaines (automobile, appareillage électrique, appareillage ménager, ustensiles de cuisine, cylindres de moteurs à explosion, outils, clubs de golf, moules et matrices, montres-bracelets, etc.). Il était évidemment impossible d'évaluer, même grossièrement, *a priori* une récompense correspondant au profit de l'invention pour l'économie d'un pays.

institution n'a cessé de s'étendre géographiquement et de se perfectionner. L'histoire de ces cinq derniers siècles n'offre pas d'exemple d'une nation se trouvant à la pointe du progrès économique et technologique qui ne possède un système de brevets largement pratiqué. L'exemple de l'Union Soviétique est significatif, qui avait cessé en 1931 d'accorder des brevets aux inventeurs, mais se dota finalement en 1959 d'un système de brevets largement comparable à celui pratiqué par les pays occidentaux (1).

La protection par le brevet, pour être efficace, dépasse d'ailleurs le cadre national et doit s'étendre à l'ensemble des pays constituant un marché actuel et potentiel pour le produit incorporant l'invention. La Convention de Paris de 1883 (2) rend plus facile l'effort des inventeurs en vue de se protéger dans les pays étrangers en prévoyant dans son Art. 2 que les ressortissants de chacun des pays de l'Union de Paris jouiront dans les autres pays du même traitement et de la même protection que les nationaux, et en instituant dans son Art. 4 un délai de douze mois à compter du dépôt d'une première demande dans un des pays de l'Union pendant lequel les dépôts opérés dans ces autres pays seront appréciés, du point de vue de la condition de nouveauté, à la date du dépôt d'origine.

3. — Une statistique (3), valable pour 23 pays représentant 92 % des demandes de brevet déposées dans l'ensemble des pays de l'Union de Paris révèle qu'en 1961 211.607 demandes de brevet indigènes (4) ont été déposées dans ces 23 pays. La même année, le nombre des demandes indigènes s'élevait à 66.146 aux Etats-Unis et à 15.221 en France, tandis que le nombre total des dépôts dans chacun de ces deux pays, y com-

(1) V. Janos Tôth, *l'U.R.S.S. et la protection internationale de la propriété industrielle*, in PL., janv. 1963, p. 17 s. *Loi soviétique sur les inventions du 24 avril 1959*, 1959, PL., 241.

(2) La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934 et à Lisbonne le 31 octobre 1958, groupait, au 1^{er} janvier 1965, 64 pays, dont la totalité des Etats d'Europe Occidentale et d'Amérique du Nord, et le Japon. L'Union Soviétique a annoncé officiellement le 16 mars 1965 sa décision d'adhérer à l'Union de Paris, qui englobe désormais tous les Etats d'Europe, sauf l'Albanie, et la totalité des pays économiquement développés.

(3) *La protection des inventions en France et à l'étranger*, Etudes statistiques, Paris, Institut National de la Propriété Industrielle, 1964.

(4) C'est-à-dire les demandes de brevet déposées dans un pays et originaires de ce pays, par opposition aux demandes dites allochtones, en provenance de l'étranger. La somme de ces deux catégories de demandes constitue le nombre total de demandes de brevet déposées dans le pays pendant la période considérée.

pris les dépôts d'origine étrangère, était respectivement de 83.207 et de 38.292. Le nombre des brevets effectivement délivrés était la même année de 48.530 aux Etats-Unis et de 34.126 en France (1). Pendant les années fiscales 1949 à 1958, les tribunaux américains ont tranché 1.142 fois dans le sens de la validité et de la contrefaçon du brevet allégué devant eux (2). Au cours de l'année 1963 le nombre des brevets demandés était de 42.449 en France et de 85.869 aux Etats-Unis, tandis que le nombre des brevets délivrés la même année était de 38.145 en France et de 45.808 aux Etats-Unis (3).

4. — L'apparition récente en Afrique de nouveaux Etats et l'aménagement entre eux de liens politiques ou économiques d'un genre inédit a entraîné la création du premier brevet international au sens propre du terme. L'Office africain et malgache des brevets à Yaoundé, Cameroun, délivre un brevet en vigueur dans douze Etats (4). En Europe, bien que le traité de Rome n'ait pas prévu de dispositions formelles à cet égard, un groupe d'experts des six pays du Marché commun, constitué sur l'initiative de la Commission de Bruxelles, a déjà rédigé et publié un projet de Convention instituant un brevet international de conception très originale. La Grande-Bretagne a récemment demandé à la Commission de la CEE de participer aux travaux préparatoires de la future Convention sur le brevet européen. Tandis que les gouvernements, par l'intermédiaire de leurs experts, négocient ainsi, les organisations professionnelles et les milieux juridiques intéressés se consultent et prennent position sur les différentes clauses du projet de brevet européen (5).

(1) P.I., 1962. 314.

(2) *An analysis of Patent Litigation Statistics, Staff Report of the Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 86th Congress, 2d Session, 1961, p. 18, Table 13 (part 2).*

(3) P.I., 1964. 283.

(4) Accord de Libreville du 13 septembre 1962, signé par les 12 Etats membres de l'U.A.M. (Rép. fédérale du Cameroun, Rép. Centrafricaine, Rép. du Congo, Rép. de Côte-d'Ivoire, Rép. du Dahomey, Rép. Gabonaise, Rép. de Haute-Volta, Rép. Malgache, Rép. Islamique de Mauritanie, Rép. du Niger, Rép. du Sénégal, Rép. du Tchad). Cet Accord, relatif à la création d'un Office africain et malgache de la propriété industrielle, comporte une Annexe I relative aux brevets d'invention et contenant les règles de droit matériel applicable dans ces douze pays. L'Accord de Libreville est entré en vigueur le 1^{er} janvier 1964.

(5) *Avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets*, élaboré par le groupe de travail « Brevets » du Comité de Coordination en matière de propriété industrielle institué par les Etats membres et la Commission de la C.E.E. (communément appelé projet Haertel, du nom de son rapporteur). Publication des textes allemand et français, 1-2 octobre 1962, Service de Publication des communautés européennes.

5. — L'étude comparative des divers systèmes de brevets présente un double intérêt pratique et spéculatif. Certes, dans chaque pays, des conseils spécialisés dans le domaine des brevets offrent aux personnes et aux groupements détenteurs d'invention une aide très efficace. Définir une politique de brevet rationnelle, obtenir une protection optima dans les différents pays, mettre au point une défense efficace à l'encontre des contrefacteurs, négocier enfin de manière convenable la cession ou la licence de brevets ne se fait guère sans l'assistance de ces conseils professionnels. Encore faut-il cependant, pour que ceux-ci puissent remplir cette tâche, qu'ils étudient les systèmes étrangers de brevets et qu'ils soient constamment en mesure de les comparer dans le détail. Le travail du comparatiste est à cet égard d'une utilité immédiate considérable.

A long terme, l'analyse et la comparaison des différents droits des brevets est peut-être encore plus indispensable. La nécessité, pour les détenteurs d'invention, d'une protection élargie aux dimensions des marchés modernes, l'obligation dans laquelle se trouvent les législateurs nationaux de coordonner leurs efforts en vue de supprimer les entraves à la libre concurrence, en même temps que la disparition de certaines attitudes protectionnistes, rendent vraisemblable une évolution progressive vers l'uniformisation, puis peut-être vers l'unification, le brevet international, le brevet mondial... Les travaux de droit comparé, si modestes et fragmentaires soient-ils, permettront alors de dégager les options possibles et d'éclairer les choix.

Le droit des brevets n'a d'ailleurs pas atteint dans tous les pays le même degré de développement. Sans qu'il soit possible de discerner s'il s'agit d'une cause ou d'un effet, c'est dans les Etats capitalistes très industrialisés, Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Pays-Bas, qu'on rencontre les systèmes de brevet les plus perfectionnés. Pour le juriste français, l'étude comparative du droit américain et du droit français est particulièrement riche d'enseignements.

6. — Le droit américain des brevets prend naturellement sa source dans le Common Law anglais, dont les règles essentielles relatives à la matière ont été développées au début du xvii^e siècle (1). Les colonies américaines, puis, après la Déclaration d'Indépendance, les différents Etats de l'Union délivrèrent aux inventeurs des « lettres patentes » (Letters Patent) qui conféraient à leur titulaire un monopole de quatorze ans

(1) Darcey V. Allein, 11 Coke 84-b (K. B. 1602), 77 Eng. Rep. 1260; *The Clothworkers of Ipswich*, Godbolt 252 (K. B. 1615), 78 Eng. Rep. 147; *The Statute of Monopolies*, 21 Jac. I, ch. 3 (1623-1624).

sur l'exploitation de leur invention dans les limites du territoire de la colonie ou de l'Etat. Cependant, le fondement du droit américain actuel se trouve dans la Constitution des Etats-Unis (17 septembre 1787) qui dispose dans son Art. 1^{er}, § 8, que le « Congrès aura le pouvoir de promouvoir le progrès de la science et des arts utiles en assurant, pendant un temps limité, aux auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et découvertes respectifs » (1).

Une première loi fédérale fut passée en 1790 (2), bientôt suivie par une loi améliorée en 1793 (3). Dans le système de 1793, le Secrétaire d'Etat avait le pouvoir, après avis conforme du Ministre de la Justice (« Attorney General »), de délivrer aux citoyens qui en faisaient la demande un brevet d'invention d'une durée de 14 ans à compter de la délivrance. Pratiquement, l'examen préalable par le Secrétaire d'Etat et le Ministre de la Justice se bornait à la vérification de ce que la forme de la demande était conforme à la loi et que les taxes requises avaient été payées. Le brevet était en fait délivré sans examen préalable. La validité de ce brevet était subordonnée à quatre conditions, qui étaient déjà, à peu de chose près, celles que nous connaissons aujourd'hui. Il fallait que l'invention soit nouvelle (4) et qu'elle soit utile; il fallait qu'elle soit le fait du déposant lui-même, qui devait d'ailleurs faire le serment formel, au moment du dépôt de sa demande, qu'il était bien, à sa connaissance, le premier et véritable inventeur. Il fallait enfin que la description écrite de son invention soit suffisante pour permettre à un homme de l'art de la mettre en œuvre (Sec. 3). La contrefaçon était sanctionnée par une action civile (« action on the case ») portée devant les tribunaux fédéraux (5), et aboutissant à la condamnation du contrefacteur à payer au breveté une somme égale au moins au triple de la somme pour laquelle ce dernier avait coutume de monnayer la licence d'exploiter son invention (Sec. 5). En

(1) « Congress shall have power ... to promote the Progress of Science and Useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive right to their respective Writings and Discoveries ».

(2) Act. April 10, 1790, c. 7, 1 Stat. 109.

(3) Act February 21, 1793, c. 11, 1 Stat 318.

(4) La date de référence à laquelle la nouveauté doit être appréciée est variable. Suivant les termes de la Sect. 1 de la loi de 1793, cette date est celle du dépôt de la demande si on considère la connaissance de l'invention ou son utilisation par le public (« not known or used before the application »). Suivant la Sec. 6 de la même loi, la nouveauté s'apprécie au jour de l'invention en ce qui concerne l'utilisation ou la description dans un ouvrage écrit et publié.

(5) A l'époque, les tribunaux de circuit (« Circuit Courts of the United States »).

càs de contestations relatives à la priorité inventive entre plusieurs déposants, le conflit (« interference ») devait être réglé par trois arbitres dont la décision liait le Secrétaire d'Etat, lequel était alors tenu de délivrer le brevet à la partie désignée par les arbitres (Sec. 9).

Ce système ne fut modifié que sur des points de détail (en 1800, 1819 et 1832) jusqu'à la loi de 1836 qui institua la procédure de l'examen préalable (1). Les brevets ne sont plus délivrés qu'après un examen systématique de la nouveauté et de l'utilité de l'invention et de la suffisance de sa description. L'Office des Patentes est créé, avec son corps d'examineurs spécialisés placés sous la direction du Commissaire des Brevets (« Commissioner of Patents »), et avec sa juridiction administrative interne, la Commission des Appels (« Board of Appeals »), compétente, à charge d'appel devant les juridictions fédérales ordinaires, pour trancher les conflits entre l'examineur et le demandeur mécontent de sa décision de rejet. Ce système, qui correspond dans ses grandes lignes au régime actuel, fut perfectionné sur de nombreux points de détail (2) jusqu'à la codification générale de 1952, qui ne consista du reste qu'à mettre dans un ordre clair et logique les dispositions légales antérieures et quelques règles posées par les précédents judiciaires. Le Code des brevets américain de 1952 n'a pas subi de modification jusqu'à ce jour.

7. — Les rois de France, comme ceux d'Angleterre, avaient suivi l'exemple des républiques italiennes de la Renaissance (3). Les privilèges n'étaient cependant accordés aux inventeurs que par la grâce du prince, et ils furent souvent de durée trop longue ou même illimitée jusqu'à ce que l'Edit du 24 décembre 1762 vint réduire leur durée à quinze années et instituer

(1) Act July 4, 1836, c. 357, 5 Stat. 117. La réforme de 1836 avait été proposée par le sénateur John Ruggles, de l'Etat du Maine. Elle introduisait également une institution entièrement nouvelle, le *caveat*, dépôt provisoire et secret, qui resta dédaignée par les inventeurs et fut abandonnée aux Etats-Unis en 1910.

(2) On compte une soixantaine de lois dont les principales sont celles du 2 mars 1861 (c. 88, 12 Stat. 246), qui porta la durée des brevets à 17 ans et supprima un certain nombre de règles discriminatoires concernant les étrangers, du 8 juillet 1870 (c. 230, 16 Stat. 198), qui fut un texte de codification, et du 23 mai 1930 (46 Stat. 376), qui institua des règles particulières concernant les brevets de plante.

(3) Florence, et surtout la République de Venise, qui promulgua en 1474 une loi de brevets très détaillée, qui est la première loi connue à ce jour. Loi du 19 mars 1474 rapportée dans les *Capitolari di Provveditori di Commun*, Busta 1 p. 89. Cette loi a été citée pour la première fois par Giulio Mandich in *Rivista di Diritto Commerciale* 1936. « *Le Privative industriali Veneziane, 1450-1550* », I. 511-18.

une déchéance faute d'exploitation (1). Aussi bien les fondements du système français actuel ne furent-ils posés que par le législateur révolutionnaire. La loi des 31 décembre 1790-7 janvier 1791 (2), bientôt complétée par la loi du 25 mai 1791 (3), consacre pour la première fois un système de brevets délivrés sans examen préalable (4). Le brevet, défini comme une propriété mobilière, est délivré pour une durée maximum de quinze ans par une administration appelée le Directoire des Brevets d'Invention à toute personne en faisant la demande dans les formes légales et acquittant la taxe requise. L'obtenteur du brevet peut naturellement être déchu de son droit si l'invention n'est pas nouvelle au moment de la demande ou si elle n'a pas de caractère industriel, ou encore si la description ne révèle pas suffisamment ses moyens d'exécution. Le propriétaire du brevet qui n'a pas exploité l'invention brevetée dans les deux ans suivant la date de délivrance est également déchu de son droit. Le contrefacteur est condamné, outre la confiscation des objets contrefaits, à des dommages-intérêts correspondant à l'importance de la contrefaçon et à une amende au profit de la caisse des pauvres du District. Les lois de 1791 contenaient d'autres règles d'une valeur plus contestable qui furent abandonnées en 1844, mais les grandes lignes de ce système subsistent encore de nos jours (5).

La loi du 5 juillet 1844, qui fut préparée fort longuement (6) par des juristes de grande valeur (7), perfectionna beaucoup les lois de 1791. Plusieurs règles qui se trouvaient déjà à l'état embryonnaire dans ces dernières reçoivent une formulation propre à en faciliter l'application. Ainsi en est-il de la faculté,

(1) Reg. P.P. 16 mars 1763 (*Rec. Cons. d'Etat*). *Rec. Isambert*, t. XXII, p. 387.

(2) *Lois et Actes du Gouvernement*, t. II, p. 323, Paris, Imprimerie impériale 1806. *Bulletin annoté des lois, décrets et Ordonnances*, Paul Dupont Editeur, 1834.

(3) Décrets de l'Assemblée nationale des 29, 31 mars, 7 avril et 14 mai 1791; *Lois et Actes du Gouvernement*, t. III, p. 213, Paris, Imprimerie impériale, 1806.

(4) L'idée sous-jacente est que l'invention est la « propriété » de son auteur, V. Préambule et art. 1 de la loi des 31 décembre 1790-7 janvier 1791 et la Constitution de l'An III (22 août 1795).

(5) V. quelques modifications de détail, entre 1793 et 1844 : L. 20 septembre 1792, *Lois et Actes du Gouvernement*, t. VI, n° 305; Arr. du 27 septembre 1800 (5 vendémiaire An IX), *Bulletin des lois de la Rép. fr.*, An IX, t. II, n° 46 (5), n° 343; Décret du 25 novembre 1806, *Bull. des lois*, 4^{me} Série, t. V, n° 126, 611.

(6) Le projet initial date de 1833.

(7) Notamment Philippe Dupin, qui présenta devant l'Assemblée Nationale le rapport de la Commission chargée de l'étude de ce texte, v. Comptendu des débats de la séance du 5 juillet 1843, in *Le Moniteur Officiel*, Supplément A au n° 188 du 7 juillet 1843.

offerte au bénéficiaire d'un premier brevet, de protéger ses perfectionnements soit par un nouveau brevet, soit par un certificat d'addition moins coûteux dont la durée est alignée sur celle du brevet principal. De même l'obligation impartie au breveté de payer une taxe annuelle est désormais sanctionnée par la déchéance de son titre. La saisie-contrefaçon, qui est pour le breveté un moyen très efficace de se procurer en tous lieux les preuves d'une activité contrefaisante, devient une procédure exorbitante du droit commun des voies d'exécution et organisée de manière à tenir compte à la fois des intérêts du public et de ceux des propriétaires de brevet. La publicité des cessions de brevet reçoit la sanction très efficace de l'inopposabilité aux tiers. Enfin, les voies de droit permettant aux tiers de détruire le brevet sont précisées, et la loi donne une nouvelle énumération, plus logique et plus complète, des causes de nullité du brevet.

Si la loi de 1844 n'a subi aucun bouleversement radical jusqu'à ce jour, un certain nombre de réformes d'importance inégale ont amendé sa rédaction primitive. Il faut attendre d'ailleurs le tournant du siècle pour voir une série de textes législatifs et réglementaires organiser l'Institut National de la Propriété Industrielle (1), et redéfinir les formalités de demande, de délivrance et de publication des brevets (2). Le régime de publicité des cessions et autres transmissions de droit portant sur des brevets est réorganisé par la loi du 26 juin 1920 et le décret du 11 septembre de la même année. En 1939, la durée de protection des brevets est portée à vingt années (3). En 1953, la cause de déchéance des brevets pour défaut d'exploitation, qui était devenue incompatible avec les règles de droit unioniste, est supprimée, et le rôle de la déchéance est désormais joué par l'institution d'une licence obligatoire (4). En même temps, un brevet spécial, également assorti d'un régime de licence obligatoire, était institué pour la protection des produits pharmaceutiques, qui jusque-là ne pouvaient faire l'objet d'un brevet d'invention en France (5). Enfin, une réforme définie en 1955 mais non encore appliquée vient corriger en partie les inconvénients d'un système de brevets délivrés sans examen préalable en prévoyant une procédure d'examen différé aboutissant à

(1) L. 9 juillet 1901; D. 9 juillet 1901; Arr. 31 mai 1902.

(2) Arr. 30 décembre 1899; Arr. 3 septembre 1901; Arr. 31 mai 1902; L. 7 avril 1902; Arr. 31 décembre 1902; Arr. 11 août 1903.

(3) D.-L. 29 juillet 1939, art. 1^{er}.

(4) D. n° 53.970 du 30 septembre 1953, *G.P.*, 1953. 2. 664. *J.O.*, 1^{er} octobre 1953, rectificatif *G.P.*, 1954. 1. 733.

(5) D. n° 53.971 du 30 septembre 1953, *G.P.*, 1953. 2. 665; *J.O.*, 1^{er} octobre 1953.

l'établissement contradictoire d'un « avis documentaire » sur la nouveauté de l'invention (1).

8. — Les systèmes américain et français s'opposent sur plusieurs points importants.

Le brevet américain n'est accordé de droit qu'à l'inventeur lui-même. Le brevet français est délivré à celui qui révèle l'invention, c'est-à-dire au déposant, sauf la possibilité d'une action en revendication en cas de vol de l'invention.

Le brevet américain n'est délivré qu'après un sévère examen préalable des conditions de fond de la brevetabilité. Réserve faite du brevet spécial de médicaments, le brevet français est accordé après un examen limité aux conditions de forme de la demande et à la licéité de l'objet.

Le demandeur américain est tenu de revendiquer expressément par écrit, au terme de son mémoire descriptif, ce qui constitue précisément son invention et donc la mesure exacte du monopole auquel il prétend avoir droit. Le système des revendications est au contraire inconnu du droit français, l'invention pouvant se trouver exprimée valablement à n'importe quel détour du texte du brevet.

Le breveté américain, lorsqu'il a payé la taxe requise lors de la délivrance de son titre, peut rester parfaitement inactif sans que cela modifie en rien sa situation ni la valeur de son brevet. Le breveté français est déchu de son brevet s'il omet de payer chaque année une taxe indispensable à la conservation de son droit. D'autre part, s'il s'abstient pendant une période de trois ans d'exploiter son invention de manière effective et sérieuse, il s'expose à ce qu'un tribunal accorde d'autorité à un tiers qui en ferait la demande une licence non exclusive d'exploiter l'invention moyennant paiement au breveté d'une redevance fixée par le juge.

Les deux systèmes s'opposent aussi du point de vue des conditions de fond de la brevetabilité.

En droit français, la nouveauté de l'invention s'apprécie au jour du dépôt de la demande, et ceci de façon absolue. Dès l'instant que l'invention a fait l'objet, avant cette date, d'une publicité suffisante pour permettre son exécution, la condition de nouveauté fait défaut quel que soit le lieu ou l'époque de cette publicité. La Section 102 du Code des brevets américain prévoit au contraire un certain nombre d'obstacles

(1) D. 20 mai 1955; D. 22 juin 1959. L'application de ce nouveau régime est subordonnée à la promulgation d'un RAP, lequel n'a toujours pas été pris.

légaux (« statutory bars ») à la nouveauté de l'invention et partant à la validité du brevet. Les faits ruinant la nouveauté ne sont pas les mêmes suivant qu'ils sont réalisés aux Etats-Unis ou à l'étranger. D'autre part, la nouveauté ne s'apprécie jamais au jour du dépôt de la demande, certains faits mettant en cause la nouveauté lorsqu'ils se produisent avant la date de l'invention elle-même, d'autres la mettant en cause lorsqu'ils se produisent plus de deux ans avant la date du dépôt de la demande.

Le droit américain, par ailleurs, subordonne la brevetabilité à la condition supplémentaire d'une certaine hauteur inventive. Pour la Cour Suprême, en effet, une invention peut bien être nouvelle, c'est-à-dire qu'il peut bien ne pas y avoir d'antériorité de toutes pièces à la structure revendiquée, elle ne sera pas brevetable s'il apparaît qu'elle était à la portée d'un homme de l'art de compétence et d'intelligence normales. En droit français, le critère du niveau inventif, jugé trop incertain parce que subjectif, a toujours été écarté par le législateur et par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Du moment qu'il est impossible de produire une antériorité de toutes pièces, l'invention est considérée comme nouvelle et, toutes choses égales d'ailleurs, comme digne de protection.

L'opposition apparaît également en ce qui concerne la sanction du droit. En France, la contrefaçon est envisagée de prime abord comme un délit pénal, bien que sa poursuite ne puisse être déclenchée que sur l'initiative du propriétaire du brevet. En droit américain, c'est un délit purement civil, mais qui peut être sanctionné, dans certains cas, par de véritables peines privées.

Enfin, du point de vue de la théorie juridique, tandis que les juristes français et continentaux ont tendance à ramener l'institution du brevet au dénominateur commun de la propriété industrielle, et à rechercher constamment des explications et des solutions communes aux différents droits entrant dans cette catégorie, le juriste américain, en revanche, est contraint par son système juridique et constitutionnel de reconnaître une différence fondamentale entre le droit des marques, qui est du domaine de la Common Law et de compétence étatique, et le droit des brevets, qui est de compétence fédérale et de nature essentiellement légale.

9. — Chacun de ces points de divergence mériterait à lui seul un examen approfondi, mais on attend surtout d'une étude comparative des deux droits qu'elle apporte des éléments aux deux grands problèmes que pose l'institution du brevet. Le

premier problème est de définir objectivement la limite entre ce qui est une invention brevetable et ce qui ne l'est pas; c'est le problème des conditions de la brevetabilité. Le second problème est de faire le départ entre ce qui est une contrefaçon et ce qui ne l'est pas; c'est le problème de la contrefaçon. Logiquement, celui de ces deux problèmes qu'il convient de résoudre d'abord est celui de la contrefaçon, car on ne songerait pas à préciser les conditions d'existence d'un privilège avant d'être sûr de pouvoir le faire respecter. C'est cette considération, à laquelle s'est ajouté le souci de traiter de préférence celle des deux questions qui est restée jusqu'à présent la moins explorée, qui a déterminé le choix, comme matière de cette étude, d'une comparaison du droit français et du droit américain de la contrefaçon.

10. — Le problème de la contrefaçon ne se pose pas qu'en matière de brevets d'invention. Des textes spéciaux répriment la contrefaçon des monnaies et billets de l'institut national d'émission, celle des poinçons de l'Etat, des effets publics, des certificats de qualité, etc. D'autres lois punissent la contrefaçon de droits de propriété incorporelle : droits d'auteur, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modèles industriels, créations de mode etc. Il faut observer qu'il s'agit chaque fois de la violation d'un monopole purement fictif, c'est-à-dire d'une privilège fragile et susceptible d'être remis contamment en question. Les hommes sont en effet libres par nature, et il n'est rien de plus facile pour ceux qui se trouvent posséder le talent et les moyens nécessaires que de fabriquer de la fausse monnaie, par exemple, ou de reproduire une œuvre musicale, un modèle, une marque, un produit breveté, etc. Le problème commun à tous les cas de contrefaçon, au sens large du terme, consiste donc à rechercher une sanction efficace et adaptée à un droit qui n'est étayé par aucune emprise de fait. Il s'agit d'enchaîner des bras.

Cependant, dans tous les cas où il s'agit d'un droit de propriété incorporelle, le problème de la contrefaçon se pose de manière particulière. Il faut d'ailleurs noter que les Anglo-saxons emploient un mot différent suivant qu'ils parlent de la contrefaçon des marques et sceaux de l'autorité (« counterfeiting » ou « forgery »), ou de la violation d'un droit de propriété incorporelle (« infringement »). En français également, le mot « contrefaçon » désigne spécifiquement, en langage de pénaliste, la contrefaçon des monnaies et marques de l'Etat. Au problème de la sanction s'ajoute en effet, lorsqu'il s'agit d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle, celui du crité-

rium de la contrefaçon. Une marque de fabrique, un dessin ou un modèle industriel, une invention même, sont rarement copiés exactement. Le copieur, tout comme l'usurpateur involontaire et de bonne foi, présente la plupart du temps au public une réalisation matériellement distincte par plusieurs traits de l'objet du monopole légal. Quel sera alors le critère de la contrefaçon ? Devra-t-on se contenter d'un critère subjectif et laisser le juge apprécier la contrefaçon en fonction par exemple de la probabilité d'une confusion dans l'esprit du public ? Pourra-t-on au contraire définir un critère objectif ? La solution dépendra de la nature du droit de propriété industrielle ou intellectuelle qu'il s'agit de protéger. Une marque de fabrique, parce qu'elle est un signe de ralliement de la clientèle, sera naturellement usurpée dès l'instant qu'un autre signe sera susceptible d'être confondu avec elle par un acheteur d'intelligence moyenne. Un dessin ou un modèle industriel, protégés dans leurs caractéristiques ornementales, seront contrefaits dès l'instant qu'une forme ou une image fournira aux sens la même impression d'ensemble que la création protégée. S'agissant d'un brevet d'invention, en revanche, l'aspect extérieur perd toute signification et il faut tenir compte du résultat industriel obtenu et des moyens techniques qui ont permis de l'obtenir. La recherche d'un critère objectif de la contrefaçon paraît ici moins vaine.

11. — En Amérique comme en France, le législateur soucieux de prévoir une sanction efficace pour assurer le monopole du breveté, et aussi le juge ayant à connaître les questions de contrefaçon de brevet, se trouvent aux prises avec les mêmes difficultés.

Il faut d'abord, naturellement, cerner par une qualification juridique établie la circonstance dont résulte la violation du droit. S'il ne fait pas de doute que la fabrication selon le brevet, ou la vente d'objets ainsi fabriqués, lorsqu'elles ont lieu à l'intérieur des frontières, constituent des faits de contrefaçon, la question est plus délicate en ce qui concerne par exemple la fabrication ou la vente d'une partie seulement d'un produit breveté. Il faut décider aussi à partir de quel moment la simple détention matérielle d'un objet contrefait devient une violation des droits du breveté. Peut-on sanctionner celui qui possède en toute bonne foi, ou celui qui ne se sert du produit contrefait que pour son usage personnel ? Le législateur n'ayant pu prévoir toutes les catégories d'agissements faisant tort au breveté, c'est au juge qu'il est revenu de tracer une ligne de démarcation entre les actes licites et les actes de contrefaçon,

et de dresser ainsi peu à peu un catalogue précis des faits considérés comme une contrefaçon. Il faudra voir si ce catalogue est le même en droit français qu'en droit américain.

Il est nécessaire, d'autre part, de déterminer si le produit ou le procédé litigieux est réellement une contrefaçon du brevet, et cela n'est pas toujours facile. Comment, en effet, tracer une limite entre ce qui constitue une contrefaçon et ce qui est l'exploitation légitime d'un autre brevet voisin, ou tout simplement du domaine public ? Quelle est, en d'autres termes, la mesure exacte du monopole conféré au breveté ? La définition d'un critère objectif de la contrefaçon est primordiale si on veut que l'institution du brevet remplisse le rôle qu'on attend d'elle. Permettre au breveté d'étendre exagérément son monopole au détriment des autres entrepreneurs serait à cet égard aussi dangereux que de l'enfermer dans une interprétation trop étroite et rigoureuse de son brevet. Dans le premier cas, la voie serait ouverte à l'arbitraire et au chantage ; dans le second, l'institution ne tarderait pas à sombrer dans le discrédit et la désuétude. Il est donc très utile de pouvoir comparer les efforts respectifs des Américains et des Français dans la recherche d'un critère satisfaisant de la contrefaçon. Il est également intéressant de mesurer leur inégal succès.

Il faut ensuite préciser les moyens dont disposera le breveté pour défendre son monopole après que celui-ci aura été violé ou menacé. C'est la question de l'action en contrefaçon, dont le mécanisme sera certes défini au départ par les règles de procédure établies dans le pays, mais dépendra aussi pour une part de la nature particulière du problème que devra trancher le juge. La question de la contrefaçon d'un brevet, et plus encore la question connexe de sa validité, sont assez importantes pour que les législateurs français et américains réservent tous deux compétence pour en connaître à certaines juridictions. Il leur est apparu nécessaire, d'autre part, dans l'intérêt des tiers qui peuvent s'être trompés de bonne foi dans leur appréciation de la validité ou de la portée d'un brevet, d'enfermer dans certaines limites de temps le droit d'agir appartenant au breveté. La comparaison des deux droits du point de vue des règles de compétence, de preuve et de procédure devrait permettre de faire le départ entre ce qui est commandé par la nature même de l'institution, et ce qui est contingent.

Il reste enfin à sanctionner l'atteinte constatée, et c'est la question des sanctions de la contrefaçon. Va-t-on définir la contrefaçon comme un simple délit civil ? Cela paraît impossible, car la sanction d'une réparation à la mesure du préjudice

serait insuffisante à décourager la violation d'un droit d'assise exclusivement légale, qui n'est fondé sur aucune situation de fait. Va-t-on alors définir la violation du brevet comme une infraction pénale, sans prévoir de sanction civile particulière ? C'est oublier qu'il s'agit avant tout de définir l'atteinte à un droit privatif, ce qui est étranger aux préoccupations du juge répressif et très difficile pour lui. Les solutions du droit américain, rapprochées de celles du droit français, montrent qu'il est aussi impossible d'adopter une définition purement civile que de poser une définition exclusivement pénale de la contrefaçon de brevet d'invention.

12. — Définition des actes de contrefaçon, définition d'un critère de la contrefaçon, mise au point d'un mécanisme de recours et définition d'une sanction, tels sont les quatre problèmes qui surgissent successivement à partir du moment où s'est produite l'atteinte au monopole du breveté. Il convient donc d'examiner successivement ces quatre problèmes, qui feront l'objet de quatre parties distinctes :

- première partie : les actes de contrefaçon,
- deuxième partie : l'appréciation de la contrefaçon,
- troisième partie : l'action en contrefaçon,
- quatrième partie : les sanctions de la contrefaçon.

PREMIERE PARTIE

Les actes de contrefaçon

13. — Contrefaire, au sens strict du terme signifie « reproduire en imitant », et c'est bien ainsi que l'entendit le législateur français de 1844 qui ne qualifie proprement de contrefaçon que le fait de fabriquer des produits, ou d'employer des procédés faisant l'objet d'un brevet. Il y a cependant plusieurs autres manières de porter atteinte au monopole du breveté (1), qui sont assimilées par la loi à la contrefaçon proprement dite, et le mot « contrefaire » a pris dans la pratique le sens plus étendu d' « enfreindre le brevet ». Le mot anglais équivalent : « infringement », ne signifie pas autre chose. Il est donc nécessaire, lorsqu'on se préoccupe de protéger le monopole du breveté, d'essayer de déterminer un catalogue précis et complet des comportements qui peuvent constituer en fait une violation de ce monopole. C'est l'étude des actes de contrefaçon.

Mais comme ces comportements ne constitueront des infractions au brevet qu'à la condition de s'inscrire dans certaines conditions de temps et de lieu qui ne sont rien d'autre que les limites du monopole légal conféré par le brevet, on ne peut aborder l'examen des faits de contrefaçon qu'après avoir rappelé ces limites hors desquelles ces faits ne sont plus pris en considération.

En droit français comme en droit américain, le brevet est en effet sujet à une double limitation, dans le temps d'une part, dans l'espace d'autre part.

§ 1. — *La limitation du monopole dans le temps*

14. — En France comme aux Etats-Unis, la liberté d'action des tiers n'est restreinte du fait du brevet que pendant un temps déterminé.

1° La limitation dans le temps en France.

En France, les brevets sont délivrés pour une durée de vingt

(1) Le mot « breveté » ne devra pas être pris, dans le cours de cet ouvrage, comme ayant le sens strict de « personne au nom de laquelle le brevet a été pris », mais plutôt comme signifiant « propriétaire du brevet », c'est-à-dire non seulement le déposant lui-même, mais aussi ses ayants cause et cessionnaires. C'est d'ailleurs le sens qu'a le mot « breveté » dans l'art. 40 de la loi du 5 juillet 1844, relatif à la contrefaçon des brevets. Eugène Pouillet et tous ceux qui après lui ont traité de la question des brevets d'invention en droit français emploient ce mot dans la même acception.

ans à compter du dépôt de la demande (1). Il n'en a pas toujours été ainsi. Jusqu'en 1762, la durée des privilèges de commerce accordés par lettres patentes aux inventeurs était très variable. Certains de ces privilèges étaient perpétuels (2). L'ordonnance du 24 décembre 1762 limite leur durée à quinze ans à compter de la délivrance (3). Ce chiffre ne représentait du reste qu'un maximum et les privilèges, dans l'esprit de l'Ordonnance, pouvaient être octroyés pour une durée moindre. La loi du 7 janvier 1791 reprend la même durée maximum de quinze ans, mais omet de spécifier à partir de quelle date elle doit être comptée (4). Le décret du 25 janvier 1807 met fin à cette incertitude en disposant que la durée des brevets commence à courir du jour du dépôt de la demande (5). Les brevets délivrés sous l'empire de cette législation ne l'étaient d'ailleurs pas pour cinq, dix ou quinze ans en chiffres ronds; par exemple, ils pouvaient être délivrés pour trois ans et six mois, ou pour trois ans et quatre mois (6). La loi du 5 juillet 1844 consacre les mêmes règles (7). Ici encore, la disposition légale n'a pas d'autre sens que de limiter la durée à quinze ans, puisqu'aussi bien le breveté pouvait renoncer à son droit à n'importe quel moment; il lui suffisait pour cela de cesser de payer les annuités. Cette durée de quinze ans est apparue insuffisante au légis-

(1) Décret-loi du 29 juillet 1939, art. 1^{er}.

(2) Préambule de l'Ordonnance du 24 décembre 1762, in *Recueil général des anciennes lois françaises*, par Isambert, Decruzy et Taillandier, t. XXII, 387 : « Les privilèges en fait de commerce qui ont pour objet de récompenser l'industrie des inventeurs ... n'ont pas toujours le succès qu'on en peut attendre, soit parce que ces privilèges, accordés pour des temps illimités, semblent plutôt être un patrimoine héréditaire qu'une récompense personnelle à l'inventeur, soit... ».

(3) Art. 2 : « Tous lesdits privilèges qui ont été ou seraient dans la suite accordés indéfiniment et sans terme seront et demeureront fixés et réduits au terme de quinze années de jouissance, à compter du titre de concession ... ».

(4) Loi du 7 janvier 1791 (Décret 31 décembre 1790), art. 8 : « Les patentes seront données pour cinq, dix ou quinze années, au choix de l'inventeur », in *Lois et Actes du Gouvernement*, t. II, p. 323, Paris, Imprimerie impériale 1806; *Bulletin annoté des Lois, Décrets et Ordonnances*, t. I, p. 472, n° 457, Paris, Paul Dupont Ed., 1834.

(5) Décret impérial du 25 janvier 1807, art. 1^{er} : « Les années de jouissance d'un brevet d'invention, de perfectionnement ou d'importation, commencent à courir de la date du certificat de demande délivré par notre ministre de l'intérieur », in *Bulletin des Lois de la République française*, 4^e série, t. 6, 1807, n° 136, page 41 (2188).

(6) Respectivement : brevet n° 20 du 29 octobre 1791, au nom des citoyens Boucherie frères, pour un procédé de raffinement de sucre; brevet n° 48 du 7 mars 1792, au nom du citoyen Darnal, pour des moulins à feu servant à moudre le blé (cités in *Bulletin des Lois de la République française*, 2^{me} série, An VII, t. VII, n° 231 (13)).

(7) Art. 4 : « La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années ... » et Art. 8 : « La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'art. 5 »; voir aussi, Paris 4 janvier 1950, *J. C. P.*, 1951. 6218.

lateur de 1939, en raison sans doute de la durée plus longue des brevets dans la plupart des droits étrangers (1). Le décret-loi du 29 juillet 1939 a supprimé le choix laissé au demandeur de brevet entre trois termes possibles. La durée des brevets français est depuis lors de vingt ans à compter du dépôt de la demande. Le jour et l'heure du dépôt, lequel doit être précédé du paiement des taxes exigibles à son effet, sont consignés sur un procès-verbal dressé sans frais soit par le secrétaire général de la Préfecture dans les départements, soit par l'INPI (2) selon le lieu du dépôt (3). Le jour du dépôt de la demande, *dies a quo*, n'est pas compté dans le calcul du délai (4); le jour correspondant de la vingtième année, *dies ad quem*, est compté. C'est l'application des principes généraux du droit français (5).

Le certificat d'addition a le même terme que le brevet principal auquel il se rattache (6). Cependant, cette dépendance n'est pas absolue. La loi du 27 janvier 1944 (7) dispose en effet que « ni la nullité du brevet principal, ni la déchéance de ce dernier pour toute cause autre que le défaut de paiement des annuités, n'entraîneront de plein droit la nullité ou la déchéance du ou des certificats d'addition correspondants; et, même dans le cas où, par application des dispositions de l'article 37, la nullité absolue aura été prononcée, le ou les certificats d'addition survivront au brevet principal jusqu'à l'expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant la continuation du paiement des annuités qui auraient été dues si ledit brevet n'avait pas été annulé ».

La durée d'un brevet peut être prolongée par une loi particulière (8). Il n'y a eu que fort peu de lois de ce genre (9).

(1) V. Paul Roubier t. II, p. 54.

(2) Institut National de la Propriété Industrielle à Paris.

(3) Loi du 5 juillet 1844, Art. 5 § 7 modifié par le décret n° 61.941 du 21 août 1961, *J.O.*, 25 août 1961; *J.C.P.*, 1961. III. 27153; et art. 8. Pour les cas où les demandes sont transmises à l'INPI par voie postale, la fixation du jour et de l'heure officielle du dépôt est réglée par le décret du 21 août 1961 précité et par un arrêté du même jour fixant les dates auxquelles les taxes sont considérées comme acquittées, *J. O.*, 25 août 1961; *J.C.P.*, 1961. III. 27154.

(4) Cass. civ., 20 janv. 1863, S., 1863. 1. 11; D., 1863. 1. 12, Ann. 1863, 25.

(5) Art. 1033 C. proc. civ.

(6) Loi du 5 juillet 1844, art. 16 § 2 *in fine* : « ... certificats... qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin ».

(7) Validée par la loi du 7 juillet 1948, disposition intégrée sous l'art. 16 de la loi de 1844.

(8) Art. 15 de la loi du 5 juillet 1844 : « La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi ». Pour le droit antérieur, voir Déclaration du 24 Décembre 1762, art. 2 : « ... Sauf aux privilégiés à obtenir la prorogation desdits privilèges ... »; Loi du 7 janvier 1791, art. 8 : « ... ce dernier terme (15 années) ne pourra jamais être prolongé sans un décret particulier du Corps Législatif ».

(9) *J.C.C.-B.I.* n° 270; Eugène Pouillet, n°s 179 et s.

D'autre part des lois exceptionnelles et des accords internationaux motivés par les circonstances de guerre ont modifié temporairement la règle en prévoyant des prolongations de la durée des brevets (1).

2° La limitation dans le temps aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis, la Section 154 de la loi des brevets de 1952 fixe la durée des brevets à 17 années à partir de la date de la délivrance (2). Les premières lois sur les brevets reprirent la règle anglaise d'après laquelle les brevets étaient octroyés pour une période maximum de 14 ans (3). Il semble que cette règle des quatorze ans s'explique à l'origine par le précédent de l'apprentissage. La durée de l'apprentissage était alors de sept ans, et beaucoup de lettres patentes furent en fait délivrées pour la même durée ou pour une durée multiple, sans doute parce que les gens de cette époque jugeaient que la période du brevet devait correspondre à la période nécessaire à l'apprentissage de l'invention par la nation. La première loi américaine du 10 avril 1790 (4) prévoit que les brevets seront accordés pour quatorze ans. La loi du 4 juillet 1836, tout en reprenant ce chiffre, donne au breveté la faculté d'obtenir une prolongation de sept années supplémentaires, sauf à remplir certaines conditions (5). Sous l'empire de cette législation, la durée des brevets se trouvait pratiquement portée à 21 ans à compter de la délivrance. La loi du 2 mars 1861 détermine un maximum de 17 ans, toujours à compter de l'octroi de la patente; c'est la règle encore en vigueur à l'heure actuelle (6). Le projet de loi tel qu'il avait été adopté par la Chambre des représentants, ne contenait aucune disposition relative au terme du brevet. Le Sénat

(1) V. Paul Roubier t. II, p. 54 et 55. Adde, pour l'application de la loi du 20 juillet 1944, C.E., 29 juillet 1953, Baudecroux, Ann. 1953, 180; pour l'application de l'Arrangement de Neufchâtel du 8 février 1947, C.E., 23 décembre 1949; Clunet 1950, 548; S., 1950. 3. 54; pour l'application de la loi du 22 septembre 1948, Cass. Com, 4 novembre 1959, *Bull. Cass.* 1959. 3. 324.

(2) 35 USCA § 154 : « Contents and term of a patent : Every patent shall contain ... a grant to the patentee, his heirs or assigns, for the term of seven-teen years ... ».

(3) Loi anglaise de 1623 ou 1624 sur les monopoles, Statue 21, James 1, Chapter 3, Article VI : « ... Provided ... that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patent and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made ... the said fourteen years to be accounted from the date of the first letters patent or grant of such privilege hereafter to be made ».

(4) c. 7, 1 Stat. 109.

(5) c. 357, 5 Stat. 117.

(6) Act. of March 2, 1861, c. 88, 12 Stat. 246.

vota la loi avec un amendement supprimant purement et simplement la faculté de prolongation de sept ans, qui était l'innovation de la loi de 1836. Au cours du débat en commission qui s'ensuivit, certains orateurs proposèrent que le brevet soit accordé pour vingt ans à compter de la date de la demande. L'accord se fit finalement sur 17 ans à compter de la délivrance, sans doute parce qu'on considéra qu'il faut environ trois ans, lorsque tout va bien, pour obtenir un brevet américain (1). Pour le calcul de la date d'expiration, la règle suivie est la même qu'en droit français : le premier jour de la période de 17 ans commence à courir le lendemain de la délivrance, et le brevet est considéré comme expiré à partir du dernier jour du délai (2). Evidemment, ce que le Congrès a décidé en se fondant sur la clause des patentes de la Constitution, ce même Congrès peut le changer, et la durée d'un brevet peut être prorogée par une loi spéciale (3). Le Congrès n'a usé de cette faculté que rarement, et surtout dans les premiers temps de l'application de la loi sur les brevets (4).

D'autre part, à la suite des deux guerres mondiales, des lois spéciales ont prévu le prolongement de la durée des brevets au-delà de la dix-septième année, sous certaines conditions (5).

Quant aux brevets redélivrés (« reissue patents ») ils prennent fin à la date d'expiration du brevet initial sur lequel ils sont fondés (6). Il est considéré, sauf en matière de contrefaçon, comme ayant son point de départ au jour de délivrance du brevet primitif, encore que ce dernier soit nul (7).

(1) P.J. Federico, *Commentary on the new patent Act* p. 4, 35; *USCA* § 1; George N. Robillard, 1^{re} Conférence, p. 6 (fin 1959). Adde, sur la durée sous l'empire des lois antérieures, *O'Reilly v. Morse*, Ky. 1853, 15 How 62, 118, 14 L.Ed. 601.

(2) *Standard Oil Co. v. C. I. R.*, 1941, 43 BTA 973, aff'd 129 F.2d 363.

(3) « It is within the discretion of Congress to say for what length of time a patent shall issue », in *Blanchard v. Sprague*, CC Mass. 1839, Fed. Cas. No. 1,518. — Exemple de prorogation par loi particulière : 64 Stat. 316, c. 444 (1950). Sur les problèmes que peuvent poser ces prorogations, voir la jurisprudence citée in 35 *USCA* § 154, note 14.

(4) Voir William Macomber, *The fixed law of patents as established by the Supreme Court of the United States and the nine Circuit Courts of Appeals*, p. 378.

(5) Loi du 31 novembre 1928, c. 192, § 1, 35 Stat. 1012 — Loi du 30 juin 1950, c. 141 § 1, 64 Stat. 316, amendée par Loi 1^{er} juillet 1952, 66 Stat. 321.

(6) 35 *USC* § 251, alinéa 1^{er} : « ... the Commissioner shall ... reissue the patent ... for the unexpired part of the term of the original patent ». *Ballard & Ballard Co. v. Borden Co.*, D. C. Ky. 1952, 107 F.Supp. 41.

(7) *Woodworth v. Hall*, C.C. Mass. 1846, Fed. Cas. No. 18,016 — *United States Stamping Co. v. King*, CCANY 1879, 7 Fed. 860 — *Hussey v. Bradley*, CCANY 1863, Fed. Cas. No 6,946 — *Moffit v. Gaar*, C. C. Ohio 1860, Fed. Cas No. 9,690, aff'd 66 US 273, 1 Black 273, 17 L.Ed. 207.

3° Comparaison des droits français et américain.

Si le brevet français a donc une durée plus longue que la patente américaine, vingt ans au lieu de dix-sept, il ne faut pas perdre de vue que son point de départ n'est pas le même. La disparité de régime est plus apparente que réelle quand on songe au temps qui s'écoule habituellement entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet américain (1), temps pendant lequel le déposant a l'avantage non négligeable de pouvoir décourager la concurrence en apposant sur ses produits la mention « brevet pendant » (« patent pending »); les tiers sont en effet amenés à penser que si le brevet vient à être délivré, ils devraient alors cesser du jour au lendemain l'exploitation de l'invention, sous peine de se trouver contrefacteurs. La lenteur de la procédure devant l'office des Patentes est telle que le brevet américain survit souvent à son homologue français, ce qui est plutôt de nature à favoriser économiquement le breveté américain par rapport au breveté français, ou, si l'on préfère, les concurrents du breveté français par rapport aux concurrents du breveté américain.

§ 2. — *La limitation du monopole dans l'espace*

15. — Un brevet, en raison de sa nature d'acte administratif, a toujours une application limitée au territoire sur lequel s'exerce la compétence de l'organe qui l'a délivré, c'est-à-dire du ou des Etats qui l'ont accordé. Les brevets français et américain n'échappent pas à cette règle générale.

1° La territorialité du brevet en droit américain.

Le Code des brevets américain prévoit expressément que les droits découlant de la patente seront protégés dans les Etats de l'Union, dans ses territoires et dans ses possessions (2). Le Congrès américain a eu ici le souci de préciser les limites de

(1) « If you get a patent application through the Patent Office in three years, you are doing very well », in George N. Robillard, 1^{re} Conférence, page 6.

(2) 35 USC § 154 : « Every patent shall contain ... a grant ... of the right to exclude others from making, using or selling the invention throughout the United States ... » et 35 USC § 100-c : The terms *United States* and *This country* mean the United States of America, its territories and possessions ». Cet ensemble est constitué par les 50 Etats américains, le district fédéral de Columbia, les territoires de Porto Rico et de la zone du canal de Panama, et les possessions : Iles Vierges, Samoa, Guam. Il semble qu'il faille ajouter à cette liste les territoires sous tutelle que sont les îles Marshall, Carolines et Mariannes, et les îles sous administration américaine : Ryuku, Bonin et Volcano.

sa compétence, encore que cela fût inutile juridiquement. Cette territorialité peut d'ailleurs s'étendre en haute mer et dans l'espace aérien international; la jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer que la loi des brevets s'applique à bord des navires battant pavillon américain et se trouvant hors des eaux territoriales des Etats-Unis (1). En revanche, la loi américaine des brevets ne s'applique pas à bord de certains navires, aéronefs ou véhicules, encore que ceux-ci se trouveraient à l'intérieur du territoire américain. C'est l'application de la Convention d'Union de Paris (2). Par ailleurs, en raison du caractère fédéral de la loi des brevets (3), il est évidemment exclu que les Etats limitent ou modifient les droits découlant du brevet. Le brevet a la même portée sur tout le territoire de l'Union (4).

2° La territorialité du brevet en droit français.

En France la loi est muette sur ce point, même si la solution est implicite dans plusieurs de ses dispositions (5). La territorialité du brevet ne fait pas de doute étant donné sa nature administrative (6). Il faut ajouter à cela une raison supplémentaire, tirée du principe de la territorialité de la loi pénale; or la contrefaçon du brevet est un délit correctionnel (7). Le monopole conféré par le brevet français s'étend donc à l'ensemble des départements et territoires français (8).

(1) *Gardiner v. Howe*, C. C. Mass. 1865, Fed. Cas. No. 5,219, 2 Clifford 462 (cc).

(2) 35 USC § 272. Loi du 19 juillet 1952, c. 950, § 1, 66 Stat. 813 : « The use of any invention in any vessel, aircraft or vehicle of any country which affords similar privileges to vessels, aircrafts or vehicles of the United States, entering the United States temporarily or accidentally, shall not constitute infringement of any patent, if the invention is used exclusively for the needs of the vessel, aircraft or vehicle and is not sold in, or used for, the manufacture of anything to be sold in or exported from the United States ». La Cour suprême avait déjà jugé que l'usage d'une invention brevetée à bord d'un navire étranger n'est pas constitutif de contrefaçon, *Brown v. Duchesne*, 17 Howard 183, 185.

(3) 8th Clause of Section 8 of Article 1 of the Constitution : « The Congress shall have power ... to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries ».

(4) *People v. Russell*, 25 OG 504 (S. C. Mich.) — *United v. American*, 41 OG 123 (cc) — *Columbia v. Freeman*, 72 Fed. 302 A.

(5) L. 5 juillet 1844, art. 27, 29, 41 et 47.

(6) Art. 1 *in fine* de la Loi du 5 juillet 1844 : « Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d'invention ».

(7) Paul Roubier t. I, p. 217-218, t. II, p. 528. L'Art. 689 du Code de procédure pénale ne peut s'appliquer en matière de brevets d'invention, car aucune loi pénale étrangère ne vient réprimer la contrefaçon d'un brevet délivré par le gouvernement français.

(8) Il ya 4 départements d'outre-mer : Guyane, Martinique, Guadeloupe,

Des problèmes d'application territoriale de telle ou telle règle ont pu se poser jadis en ce qui concerne les anciennes colonies, protectorats, territoires sous mandat puis sous tutelle, territoires non autonomes, etc. Les règles françaises n'y recevaient en effet application que par décision du gouvernement. De nombreux décrets ou arrêtés avaient ainsi réglé l'application outre-mer des législations et réglementations relatives aux brevets (1). Cette question ne se pose plus depuis que ces pays ont accédé à la souveraineté. Des dispositions transitoires résultant soit d'Accords internationaux passés entre la France et ces Etats, soit de la législation nationale de ces Etats ou d'Accords entre ces Etats entre eux, ont permis dans quelques cas de régler le sort des brevets français en cours de validité au moment de l'accession de ces pays à l'autonomie, puis à l'indépendance. Les dispositions ainsi adoptées prévoient le maintien en vigueur des brevets français non expirés sous condition d'une déclaration de maintien en vigueur faite dans un certain délai auprès de l'Office des brevets du pays devenu indépendant, et du paiement d'une taxe de maintien en vigueur et des nouvelles annuités nationales le cas échéant (2). Il est à noter par ailleurs que la Convention franco-sarroise en matière de propriété industrielle signée à Sarrebrück le 15 décembre 1948 (3) avait prévu que les lois françaises civiles et pénales, ainsi que la réglementation correspondante, relatives à la propriété industrielle seraient étendues au territoire de la Sarre. Cette extension territoriale a été supprimée à la suite de la réunion de la Sarre à l'Allemagne fédérale en 1956. Ici, encore, les brevets français en vigueur au moment de la réunification ont pu cependant garder effet en Sarre jusqu'à la fin de leur période de validité normale en France à condition de faire l'objet d'une déclaration de maintien en vigueur adressée à l'Office allemand des brevets (4).

Conformément aux règles générales du droit français, le brevet est également protégé sur les navires et dans les aéronefs

Réunion, et 8 territoires d'outre-mer : Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Iles Wallis et Futuna, Polynésie, Côte des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Les Comores, Les Terres australes et antarctiques.

(1) Alain Casalonga t. II, p. 289, 290, 295, 306, 322, 323, 324.

(2) Voir en particulier l'Annexe 1, relative aux brevets d'invention, art. 59 et 60 de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 entre les Etats de l'Union africaine et malgache, relatif à la création d'un Office africain et malgache de la propriété industrielle.

(3) Ratifiée par L. 15 mars 1950, *JO* 16 mars 1950, p. 2953 et publiée par D. n° 50551 du 17 mai 1950, *JO* 19 mai 1950 et rectific. 3 juillet 1950.

(4) Art. 66 du Traité franco-allemand sur le règlement de la question sarroise, en date du 27 octobre 1956, publié en France par le Décret n° 5722 du 7 janvier 1957, *JO* du 10 janvier 1957, p. 471.

français. En revanche la loi française ne s'applique pas toujours dans le cas des navires, aéronefs ou véhicules étrangers se trouvant dans les limites du territoire. La Convention de Paris impose en effet une importante exception (1).

3° On voit donc qu'en droit français comme en droit américain les comportements des tiers ne peuvent être qualifiés de contrefaçon que s'ils peuvent être localisés sur un certain territoire respectif de ces deux Etats.

16. — Quels sont donc les comportements qui, à condition de s'inscrire dans ce double cadre temporel et territorial, vont constituer les différentes violations possibles du brevet ? Les différents moyens d'exploiter une invention donnée étant nécessairement les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique, on devine d'avance que les actes de contrefaçon pris en considération par chacun des législateurs français et américain ne peuvent qu'être tirés d'un même catalogue.

On s'en apercevra mieux en examinant successivement les actes de contrefaçon en droit français et les actes de contrefaçon en droit américain, et en essayant ensuite de comparer les deux systèmes juridiques au regard de ce problème de qualification.

(1) Révision de la Haye, en date du 6 nov. 1925, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (texte resté inchangé à la suite des conférences de révision de Londres et de Lisbonne). Art. 5-ter : « Dans chacun des pays de l'Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté :

1° l'emploi, à bord des navires des autres pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, appareils et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;

2° l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays ». Texte rendu applicable en France par la loi de ratification du 1^{er} août 1930, *J.O.*, 3 août 1930, p. 8962; décret de promulgation du 5 octobre 1930, *J.O.*, 9 octobre, P. 1., 1930, p. 122.

Titre I

Les actes de contrefaçon en droit français

17. — En droit français, les actes de contrefaçon sont définis par la loi pénale. Les articles 40 et 41 de la loi des brevets de 1844 énumèrent les différentes atteintes au brevet qui sont punissables. L'Art. 40 vise la fabrication de produits brevetés et l'emploi de moyens faisant l'objet d'un brevet. L'Art. 41 vise les délits de recel, vente, exposition en vente et introduction en France d'objets contrefaits. Les comportements qui ne correspondent pas à ces délits restent donc licites, même s'ils nuisent en fait au monopole économique du breveté. Il faut, d'autre part, appliquer les règles propres au droit criminel pour circonscrire les faits pouvant être qualifiés de contrefaçon et les personnes punissables. C'est ainsi, en particulier, que ne peuvent être pénalement responsables de contrefaçon que les personnes physiques, douées d'intelligence et de volonté, et susceptibles d'être frappées d'une peine. Ceci exclut les personnes morales, et notamment les sociétés commerciales (1).

Mais les faits constitutifs du délit pénal, lorsqu'ils engendrent un préjudice, constituent au surplus un fait générateur de responsabilité civile et ouvrent droit à réparation au profit du breveté.

Il en est ainsi non seulement lorsque la contrefaçon est intentionnelle (Art. 1382 Code civil), mais aussi lorsque le contrefacteur est de bonne foi. Le quasi-délit, tout comme le délit civil, est en effet générateur de responsabilité, la faute pouvant résider dans la simple imprudence ou négligence (Art. 1383 Code civil). La jurisprudence a pu en déduire, par exemple, que le fait de vendre un produit contrefait, qui n'est punissable pénalement que si le vendeur a agi sciemment, constitue dans tous les cas une faute génératrice de responsabilité civile dès l'instant qu'il y a un préjudice subi par le breveté (2).

(1) Cass. crim., 26 fév. 1930, Ann. 1931, 332; V. aussi Montpellier 27 mars 1929, *Mon. Jud. Midi.*, 1929, 141; Cass. crim., 17 mai 1930; S., 1932. 1. 37; Cass. crim., 26 nov. 1963, *J.C.P.*, 1964. IV. 2.

(2) Trib. civ. Seine, 2 mars 1922, Ann. 1922, 194; Trib. civ. Seine, 7 juin

Par ailleurs, l'application des règles du droit civil permet d'élargir la sphère des atteintes illicites en y faisant rentrer les actes de contrefaçon commis par des personnes morales. Il n'en reste pas moins vrai, toutefois, qu'aucune responsabilité civile pour contrefaçon ne peut naître de faits ne correspondant pas aux délits limitativement prévus par les dispositions répressives des Art. 40 et suivants de la loi des brevets (1).

Les différents délits de contrefaçon prévus par ces textes peuvent être rangés en trois catégories. Quelle que soit la définition qu'on lui donne, on est en effet obligé de constater que la violation du brevet se révèle pratiquement sous trois formes différentes, correspondant aux trois façons dont on peut tirer profit d'une invention. Ce sont la fabrication du produit breveté ou suivant le procédé breveté, la mise sur le marché des produits contrefaits, et l'utilisation de ces produits en vue d'un profit.

CHAPITRE PREMIER

LA FABRICATION SANS L'ACCORD DU BREVETE

18. — Le délit de fabrication est prévu par l'Art. 40 de la loi des brevets du 5 juillet 1844. Il faut se demander d'abord quels sont les différents actes ou agissements qui peuvent être considérés comme des fabrications au sens de la loi des brevets. Mais le problème se pose parfois de savoir quel est au juste l'auteur de la fabrication, lorsque celle-ci a été déclenchée sur ordre ou faite pour satisfaire une commande.

Section I

La fabrication

19. — C'est la contrefaçon au sens propre du terme. Lorsque le brevet couvre un produit, le délit consiste dans la fabrication de ce produit sans l'autorisation du breveté. L'Art. 40 de la loi définit ceci comme une atteinte portée aux droits du breveté par la fabrication de produits faisant l'objet de son brevet. Lorsque

1929, Ann. 1930, 253; Trib. civ. Montpellier, 22 nov. 1949, Ann. 1950, 87; Paris, 9 juill. 1952, Ann. 1954, 80, *Gaz. Trib.*, 24 janv. 1953; Lyon, 9 mai 1956, Ann. 1957, 108; Trib. Gr. Inst. Seine, 8 déc. 1961, Ann. 1962, 1, 127. 137.

(1) Paris, 22 juin 1922, Ann. 1922, 339 et la note; Trib. civ. Orléans, 28 nov. 1950, Ann. 1951, 162; Cass. 16 août 1861, D., 1862. 1. 55, Ann. 1861, 375; Paris, 25 fév. 1896, Ann. 1896, 67.

le brevet protège un procédé, la fabrication illicite est celle qui est poursuivie à l'aide de ce procédé. C'est l'une des situations tombant dans la seconde définition donnée par l'Art. 40 : l'atteinte portée aux droits du breveté par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet. Il faut remarquer que dans ce cas il reste toujours licite de fabriquer le produit dont l'obtention est envisagée dans le brevet, s'il n'est pas breveté en soi, à condition d'employer un procédé différent de celui qui est couvert par le brevet.

Il importe peu que l'auteur de la fabrication ait agi de bonne foi, dans l'ignorance du brevet ou dans la croyance erronée en sa nullité (1). Le délit de fabrication prévu par l'Art. 40 ne comporte en effet aucun élément intentionnel. Il suffit que le fait matériel de la fabrication soit établi.

Il faut cependant pour qu'il y ait délit, aux termes de l'Art. 40, que la fabrication réalise une atteinte aux droits du breveté. L'Art. 1^{er} de la loi définit le droit du breveté comme le droit exclusif d'exploiter l'invention à son profit.

On s'est ainsi demandé si la fabrication poursuivie dans un but d'étude ou d'expérimentation, afin de rechercher des perfectionnements nouveaux, constitue bien le délit de contrefaçon de brevet. Il existe une jurisprudence ayant consacré la solution négative (2), d'ailleurs approuvée par une partie de la doctrine (3). La réponse, semble-t-il, devrait tenir dans une distinction. Si le chercheur ou l'expérimentateur n'a pas la possibilité de se fournir chez le propriétaire du brevet des produits brevetés dont il a besoin pour conduire ses études ou essais, il doit pouvoir les fabriquer lui-même licitement. L'un des buts de l'institution des brevets est en effet d'assurer la révélation complète et rapide des inventions afin que d'autres esprits puissent à leur tour y apporter de nouveaux perfectionnements. Mais si le breveté est en mesure de fournir au chercheur les produits brevetés dont celui-ci a besoin pour conduire sa recherche, le chercheur porte atteinte au droit du breveté lorsqu'il s'avise de les fabriquer lui-même. Par ailleurs, le chercheur deviendrait contrefacteur s'il utilisait ensuite le produit à une autre fin, ou s'il le mettait en vente.

A cette réserve près, l'atteinte aux droits du breveté est réalisée quel que soit le but poursuivi par l'auteur de la fabrica-

(1) Trib. Civ. Louhans, 14 janv. 1933, *Gaz. Trib.* 14 fév. 1933.

(2) Amiens 29 mai 1884 et Cass. 4 mai 1885, S., 1886. 1. 297, D.P., 1886. 1. 169, Ann. 1885, 324; Paris 8 déc. 1887, Ann. 1890, 142; Trib. civ. Seine, 29 avril 1911, Wright (aéroplane Santos-Dumont), Ann. 1911, 2, 35.

(3) Ferdinand Mainié, n° 2502; Eugène Pouillet, n° 656; *J.C.C.-B.I.*, XXXIII, n° 12; Raulet & Muguet, pp. 182, 185.

tion. Ainsi en est-il de la fabrication en vue d'un usage personnel, même en l'absence de tout but commercial ou lucratif (1). Il en va de même de la fabrication d'un produit breveté dans le but de l'exposer dans une galerie de modèles et non dans le but de le faire fonctionner (2).

Le problème s'est posé, d'autre part, de savoir si la fabrication du produit en modèle réduit constitue le délit de contrefaçon. Il a été jugé que lorsque l'échelle adoptée rend impossible toute utilisation pratique de l'objet ainsi fabriqué, il n'est pas possible de retenir le délit de fabrication (3). En général, la représentation des moyens brevetés sous forme de dessin ou de maquette échappe à la définition de la fabrication au sens de l'Art. 40.

La fabrication d'un produit pouvant être transformé à volonté par l'acquéreur en un produit contrefait constitue-t-elle une contrefaçon ? Il a été jugé que non lorsque le produit fabriqué ainsi transformable a une structure appartenant au domaine public et se distingue clairement par un de ses moyens essentiels de la structure brevetée (4).

On admet qu'un fait de fabrication isolé est suffisant pour que les conditions d'existence du délit soient réunies. En revanche, la tentative de fabrication n'équivaut pas à la fabrication. Suivant l'Art. 3 du Code pénal, la tentative de délit n'est punissable que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Or la loi des brevets est muette sur ce point.

On se heurte néanmoins à un problème délicat lorsqu'il s'agit de déterminer si un brevet de produit est ou non contrefait quand la fabrication est restée partielle. Ce problème se pose tout d'abord lorsque la fabrication ne porte que sur des organes ou éléments isolés. Il se pose aussi en cas de réparation ou de remplacement de pièces détachées. Il est nécessaire d'examiner successivement ces deux situations.

§ 1. — *Fabrication d'éléments vulgaires*

20. — Quand la fabrication porte sur l'ensemble des éléments d'un produit breveté, sans exception, l'Art. 40 s'applique à la lettre. En pratique, cependant, un produit breveté est le plus

(1) Eugène Pouillet, n° 656; Paul Roubier, t. I, n° 82.

(2) En l'espèce une herse, Trib. corr. Seine, 20 juill. 1834, cité par Eugène Pouillet, n° 665.

(3) Trib. civ. Le Havre, 27 fév. 1869, Chaudet, *Mon. des Inv.*, juin 1869.

(4) Paris, 6 avril 1939, *G.P.*, 1939. 2. 16, *Gaz. Trib.*, 24 août 1939.

souvent un assemblage de plusieurs pièces ou éléments distincts et séparables (1).

Il arrive que certains de ces éléments, décrits dans le brevet en même temps que la structure brevetée dans son ensemble, soient brevetables et protégés en eux-mêmes au même titre que cette structure. Il est clair que dans ce cas, la fabrication même limitée à l'un de ces éléments constitue le délit de contrefaçon.

Mais que faut-il décider lorsque ces éléments, pris isolément, ne sont pas eux-mêmes brevetés, mais appartiennent au domaine public ? La question est d'importance, notamment lorsque l'invention ne réside que dans la combinaison d'éléments qui, pris individuellement, appartiennent tous au domaine public. Il est clair que dans ce cas, si la fabrication successive ou en ordre séparé de ces différents éléments vulgaires, à l'exclusion seulement de leur assemblage final, est tenue pour licite, le monopole du breveté sera pratiquement annihilé. De quel moyen peut-on user afin d'affirmer le caractère illicite d'un tel comportement ?

21. — Il paraît difficile de traiter la fabrication d'un ou plusieurs de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas encore complétée par l'assemblage de la totalité des éléments de la structure brevetée, comme s'il s'agissait du délit de fabrication proprement dit, au sens de l'Art. 40 de la loi des brevets. En effet, bien que certains auteurs admettent que le délit de fabrication puisse être réalisé avant même que la fabrication soit complètement achevée, il faut en tout cas pour cela que soit entreprise la fabrication de la structure brevetée proprement dite. Est-ce bien le cas lorsque les actes de fabrication ne concernent que des éléments dont la fabrication reste licite ? Cela paraît douteux, d'autant que la tentative n'est pas réprimée en matière de contrefaçon.

22. — Dira-t-on alors que celui qui, de mauvaise foi, fabrique ces éléments vulgaires se rend complice de celui qui, en les assemblant finalement, commet le délit principal de fabrication ? Mais la jurisprudence a constamment refusé d'étendre à la matière des brevets les dispositions des Art. 59 et 60 du Code pénal

(1) Il en va de même, du reste, des procédés, qui sont une succession ou une combinaison d'opérations bien définies. Le même problème pourrait donc se poser d'une mise en œuvre seulement partielle du procédé breveté, problème auquel il faudrait appliquer des solutions analogues à celles dégagées à propos de la fabrication d'éléments isolés d'un produit.

relatives à la complicité (1). Cette jurisprudence est fondée sur le raisonnement suivant lequel les Art. 41 et 43 de la loi de 1844 énumèrent limitativement les cas de complicité de contrefaçon punissables, ce qui exclut l'application des règles de droit commun de la complicité.

Ainsi en décida encore récemment la Cour de Paris, dans une affaire Alphandéry (2) relative à un brevet pour la fabrication de ruches d'abeilles à l'aide de cires microcristallines ayant la propriété de rendre le gaufrage plus solide et inattaquable par certains parasites. Le défendeur fabriquait et vendait des cires microcristallines utilisables aux fins les plus variées : produits d'entretien, pharmacie, caoutchouc. Il vendait aussi un mélange de cires microcristallines et de cires d'abeilles spécialement destiné à la confection de gaufrage de ruches. La Cour note au passage qu'« en fabriquant le mélange de cires critiqué, et en le mettant en vente, le défendeur a pu faciliter l'accomplissement d'actes de contrefaçon par un certain nombre d'apiculteurs, en leur procurant les moyens de commettre ces actes ». Elle rejette cependant la thèse de la contrefaçon dans cette hypothèse non couverte par les Art. 40 et 41 de la loi des brevets, en se fondant sur la règle constamment affirmée par la jurisprudence suivant laquelle la complicité de droit commun prévue à l'Art. 60 du Code pénal n'est pas applicable en matière de contrefaçon de brevet.

La plupart des auteurs ont vivement critiqué cette solution, en soulignant que l'Art. 41 de la loi vise non pas des cas de complicité, mais des délits distincts, et qu'au surplus rien dans les travaux préparatoires de la loi de 1844 ne permet de déduire l'intention du législateur d'écarter l'application des règles ordinaires de la complicité (3).

Il faut observer que, même si la jurisprudence se modifiait et en venait un jour à appliquer en cette matière les Art. 59 et 60 du Code pénal, il faudrait en tout cas, pour que la fabrication d'un élément isolé vulgaire soit illicite à ce titre que

(1) Cass. 24 mars 1848, S., 1848. 1. 579; Cass. 26 juill. 1850, D., 1851. 5. 54; Cass. crim., 21 nov. 1851, D.P., 1851. 5. 55; Paris, 13 fév. 1862, Ann. 1862, 358; Cass. 26 juill. 1862, Ann. 1862, 365; Caen, 23 août 1875, Ann. 1883, 141; Cass. req., 27 fév. 1894, Ann. 1894, 166; Paris, Ch. corr., 31 janv. 1921, Ann. 1921, 136 et la note, D., 1921. 2. 93; Paris, 22 juin 1922, Ann. 1922, 344.

(2) Paris, 28 nov. 1960, *J.C.P.*, 1961. II. 11904 et note J. Voulet, Ann. 1961, 245 et note Paul Mathély, D., 1961. Som 18. V. aussi Paul Roubier in *R.T.D. Com.*, 1961. 79.

(3) Eugène Pouillet, n° 688; Gustave Huard, n° 317; Paul Roubier, t. I, p. 399 et note in *R.T.D. Com.*, 1961, p. 79; J. Voulet, note in *J.C.P.*, 1961. II. 11904; Paul Mathély, note in Ann. 1961, 250; Contra : Henri Allart, n° 489. Voir l'exposé détaillé des thèses en présence in Ferdinand Mainié, n°s 2519-2538.

cette fabrication ait été faite sciemment (Art. 60 Code pénal), et qu'il existe un délit principal de fabrication qui soit sinon poursuivi et réprimé, du moins punissable et établi.

23. — Mais, bien que la loi interdise qu'on se place sur le terrain du commencement d'exécution, et que la jurisprudence empêche qu'on se place sur celui de la complicité, n'est-il pas possible d'affirmer par un autre moyen l'illicéité de la fabrication d'éléments ? Ne peut-on considérer le fabricant d'éléments isolés et vulgaires comme un co-auteur du délit de fabrication proprement dit ? Suivant les règles consacrées en matière pénale, en effet, toutes les personnes qui ont participé directement à l'exécution matérielle d'un délit constituent des co-auteurs de ce délit, ayant chacun une criminalité propre. Rien ne s'oppose à ce que cette notion soit appliquée au cas de fabrication d'éléments isolés et non brevetés, pourvu que l'auteur de cette fabrication ait eu en vue la possibilité de fabriquer l'ensemble breveté à partir des éléments isolés qu'il aurait fabriqués lui-même.

Certains auteurs se sont déclarés nettement en faveur de cette conception (1), et la jurisprudence dominante s'est prononcée dans le même sens. C'est ainsi que la Cour de Cassation a décidé, en 1861, que bien que les divers rouages d'une batteuse brevetée, pris isolément, soient dans le domaine public, le fabricant qui a construit séparément les différents organes de la machine, mais sans les réunir, n'en est pas moins coupable du délit de fabrication dès lors qu'il savait que celui qui achèterait tous ces organes pourrait les assembler et construire la machine brevetée (2). La Cour de Cassation a de même décidé, en 1937, qu'un serrurier s'est « associé à la contrefaçon en fabriquant et fournissant des plaques de tôle dont il ne pouvait ignorer qu'elles allaient servir, comme élément essentiel, à la réalisation d'un procédé breveté de fabrication de blocs agglomérés avec parements » (3).

Cette notion de co-action dans la commission du délit de fabrication est également applicable au cas de vente ou d'importation d'éléments vulgaires. Celui qui, sans les avoir lui-

(1) En particulier Henri Allart, n° 492.

(2) Cass., 26 juill. 1861, Lotz, Ann. 1861, 289; S., 1861. 1. 1014; D.P., 1861. 1. 407; *Bull. Cass. Crim.*, 1861, 164.

(3) Cass. Req. 14 août 1937, Ann. 1938, 194. V. aussi Trib. civ. Seine, 21 mars 1861, Ann. 1861, 71; Paris, 1^{er} août 1874, Moisset-Foye, Ann. 1875, 225; Cass., 12 juin 1875, Ann. 1875, 225, D.P., 1876. 1. 137, *Bull. Cass. Crim.*, 1875, 189; Cass. Req., 6 fév. 1912, Ann. 1913, 163; Trib. civ. Seine, 26 mars 1912, Ann. 1912, 79; Paris, 30 juill. 1914, *La Loi*, 19 janv. 1921. Contra : Trib. corr. Seine, 24 nov. 1868, Ann. 1868, 389.

même fabriqués, fournit les éléments isolés non brevetés en vue de leur réunion en fraude du brevet participe au délit de fabrication commis par l'acquéreur.

C'est donc sur le fondement de la co-action, plutôt que sur celui de la complicité, que la jurisprudence française a consacré l'illicéité de la fabrication ou de la fourniture d'éléments vulgaires destinés à une fabrication en violation du brevet. Il en est d'ailleurs résulté, en cette matière, un élargissement de la notion de co-action aux dépens de celle de complicité, les tribunaux qualifiant de co-auteurs ceux qu'en raison de la règle admise ils ne peuvent atteindre comme complices.

24. — Quelle que soit du reste la définition employée, il faut observer qu'il existe une limite au-delà de laquelle la fabrication ou la fourniture d'éléments vulgaires est illicite, et en deçà de laquelle elle reste permise. Il faut en premier lieu, pour que ce comportement soit illicite, que soit établie l'existence d'un délit de fabrication punissable aux termes de l'Art. 40, c'est-à-dire la réunion ou l'application des éléments en question en violation d'un brevet. Il faut d'autre part que le fabricant ou le fournisseur d'éléments vulgaires ait eu en vue lui-même la fabrication par d'autres, à partir de ces éléments, de la structure brevetée ou suivant le procédé breveté. Ces conditions ne sont pas remplies, par exemple, lorsqu'il apparaît que les éléments non brevetés fabriqués ou fournis sont en fait destinés à l'industrie en général, et que rien ne permet d'attribuer au fabricant ou au fournisseur l'intention de les faire servir à la création d'un produit ou à l'emploi d'un procédé breveté. On peut se demander, par ailleurs, si ces conditions sont réunies lorsqu'il s'agit seulement de réparer ou de remplacer des pièces détachées d'une structure brevetée.

§ 2. — *Réparation ou remplacement de pièces détachées*

25. — Que faut-il décider lorsque l'acquéreur ou l'utilisateur d'un produit breveté, une machine par exemple, procède de lui-même à la réparation d'une pièce détériorée ou à la fabrication en vue du remplacement de cette pièce détériorée d'une pièce entièrement nouvelle ? Quelle est, d'autre part, la situation du réparateur professionnel ou du fabricant de pièces détachées auquel le propriétaire du produit breveté a fait appel en vue de cette réparation ou de ce remplacement ?

Comme précédemment, il faut éliminer le cas où l'élément

remplacé est lui-même breveté. Il n'est pas douteux que dans ce cas la fabrication de la pièce détachée tombe sous la définition de l'Art. 40 même si la pièce ainsi fabriquée n'est destinée qu'au remplacement d'une pièce d'un produit déjà mis dans le commerce (1). En revanche, la simple réparation d'un élément breveté en lui-même n'est pas nécessairement une contrefaçon (2).

D'autre part, celui qui a déjà fabriqué une structure brevetée en violation du brevet, et qui entreprend de réparer ou de remplacer des éléments appartenant à cette structure, commet un nouvel acte de contrefaçon qui n'est en fait qu'un prolongement de la contrefaçon déjà commise à l'origine (3).

Le problème ne se pose, par conséquent, que dans l'hypothèse où la structure brevetée dont fait partie la pièce réparée ou remplacée a elle-même une origine licite, par exemple parce qu'elle a été fournie par le propriétaire du brevet ou par son licencié, et, dans le cas du remplacement, lorsque la pièce détachée qui est remplacée n'est pas brevetée en elle-même.

26. — Deux intérêts également respectables se trouvent alors en conflit : celui du breveté, qui serait privé du profit que la loi lui réserve s'il ne pouvait fournir des produits neufs en remplacement des produits usés, celui des acquéreurs de produits brevetés, d'autre part, qui subiraient une gêne inacceptable s'ils étaient contraints de s'adresser au breveté chaque fois qu'il s'avère nécessaire de réparer ou de remplacer une pièce du produit dont ils sont devenus propriétaires. Il est évident qu'on ne peut obliger l'utilisateur d'une machine brevetée à s'adresser au titulaire du brevet chaque fois qu'une pièce de la machine vient à se détériorer. A moins d'apporter une entrave considérable à l'activité économique générale, on doit lui permettre, dans certains cas, de la réparer ou même de la remplacer lui-même. A l'inverse, il est impossible d'admettre sans réserve qu'il puisse réparer ou remplacer la totalité des pièces de cette machine au point de reconstituer une machine entièrement nouvelle.

La nécessité de concilier ces deux intérêts contradictoires conduit à faire une distinction entre les réparations et remplacements de pièces qui sont permis à tous, et ceux qui ne peu-

(1) V. par ex. Trib. corr. Seine, 16 juill. 1863, Busson, Ann. 1864, 186 (rubans dentés dans une machine efflocheuse).

(2) Dans le sens de la contrefaçon, Paris, 17 mai 1923, Ann. 1927, 1, 5, *G.P.*, 1923. 2. 305.

(3) Trib. corr. Seine, 19 juin 1906, *G.P.*, 24 juin 1906; Paris, 1^{er} juin 1907, *G.P.*, 13 juill. 1907; Cass. 9 juill. 1908, *G.P.*, 19-21 août 1908.

vent être faits que par le breveté ou ses licenciés. Les réparations et remplacements licites sont ceux qui correspondent aux opérations normales d'entretien et de maintien en état du produit. Sont réservées au breveté, au contraire, les opérations aboutissant à redonner une existence nouvelle au produit parvenu au terme de sa période normale d'utilisation, ou à en perpétuer l'usage au-delà de ce terme prévisible (1).

27. — La jurisprudence avait affirmé initialement le droit absolu appartenant à toute personne de réparer ou de remplacer des éléments vulgaires de produits brevetés se trouvant dans le commerce (2). Elle s'est orientée depuis vers des solutions plus nuancées, considérant certains actes de réparation ou de remplacement comme des délits de fabrication.

Il a été jugé que la réparation d'un instrument de musique breveté est licite lorsqu'elle n'est pas assez importante pour reconstituer l'instrument et lui faire prendre la place d'un objet nouveau, ou du moins pour « empêcher ou retarder sensiblement la vente d'un instrument neuf » (3). A l'inverse, la réparation d'un instrument de musique a été jugée illicite dans une espèce où elle avait pour but un changement du diapason de l'instrument, c'est-à-dire une véritable transformation aboutissant non seulement à prolonger sa durée, mais à lui donner une « existence nouvelle » (4). A plus forte raison, un réparateur se rend coupable de contrefaçon en remettant à neuf une machine brevetée qu'il avait achetée au prix de la ferraille, pour la revendre, après réfection, à un prix voisin du neuf (5). Dans une espèce voisine, la contrefaçon a été reconnue dans le fait de réparer et assembler des débris de machine achetés dans une vente publique, dans le but de les utiliser conformément au brevet d'un tiers (6). Le critère adopté par la jurisprudence semble donc être celui de savoir si, en fin de compte, la réparation aboutit ou non à donner une « vie

(1) En faveur de cette distinction, en particulier, Henri Allart, n° 452; Eugène Pouillet, n° 295, 669; Paul Roubier, t. I, p. 368.

(2) Orléans 26 août 1845, Gache (machine à vapeur pour bateaux dite à « sous-basse pression »), S., 1845. 2. 662; Rennes, 4 déc. 1861 et Cass. Req. 5 juill. 1862, Lotz (machine batteuse), Ann. 1862, 241.

(3) Paris, 15 fév. 1867 et Cass. 22 août 1867, Sax, Ann. 1869, 301, D.P., 1870, 540, *Bull. Cass. Crim.*, 1867, 200.

(4) Paris, 11 juill. 1861, Sax, Ann. 1861, 230; V. également Paris, 19 août 1854 (réparations importantes aboutissant à « perpétuer » l'usage du produit), Huart & Pelletier, *Rép. de Législ.* art. 40, n° 89.

(5) Poitiers, 31 mai 1938, Dailloux c/Roger, Ann. 1939, 155, Rec. Bordeaux, 1938, 367.

(6) Paris, 16 juin 1874, Garaboux (brevet Willemain), Ann. 1877, 336.

nouvelle » à la structure brevetée, ou à augmenter sensiblement ses « chances de vie ».

28. — Le même critère est appliqué dans le cas de fabrication d'une pièce neuve en remplacement d'un élément vulgaire d'une structure brevetée. C'est ainsi qu'il n'est pas douteux que le remplacement de l'ensemble des éléments de la structure protégée équivaut à une fabrication illicite, et qu'il en va de même lorsque certains de ces éléments sont réparés plutôt que remplacés (1). Le doute est permis, en revanche, lorsque l'opération de remplacement ne porte que sur une fraction de l'ensemble des éléments formant la structure brevetée. Si la pièce remplacée est secondaire, le remplacement, comme la réparation, est permis à tous, parce que la longévité normale de la structure brevetée n'en est pas affectée. Il n'est donc pas étonnant que le juge recherche d'abord si la pièce remplacée remplit une fonction essentielle dans cette structure. Lorsque c'est le cas, et que cette pièce est arrivée à sa limite d'utilisation, la fabrication et l'adaptation d'une pièce de remplacement équivaut à une fabrication au sens de l'Art. 40. Ainsi, dans le cas d'un brevet couvrant un métier à tricoter dont l'un des organes consistait en des rondelles et des dents, non brevetées en elles-mêmes, mais importantes par leur fonction dans la structure brevetée, le propriétaire d'un de ces métiers a été jugé contrefacteur parce qu'il avait confectionné dans ses propres ateliers des rondelles et des dents neuves identiques, qu'il avait ensuite substituées aux pièces d'origine devenues inutilisables (2). Dans les motifs de son arrêt, la Cour d'Orléans précise que la simple restauration des rondelles et des dents endommagées, sorties à l'origine des magasins du breveté, serait demeurée à ses yeux une réparation licite. La Cour relève également que le breveté vendait séparément des dents et des rondelles de rechange spécialement adaptables à son métier. Elle relève enfin qu'il s'agissait des éléments les plus importants de la machine. Une décision dans le même sens a été rendue dans le cas d'un industriel qui fabriquait d'avance et en grandes quantités, pour en faire le commerce, des organes nécessaires et des plus sujets à remplacement d'un appareil breveté (3). En revanche, dans le cas où une pièce en fonte s'est bri-

(1) Cass. Req. 9 juill. 1908, Mousseau (four de boulanger), S., 1908. 5. 184.

(2) Orléans, 24 avril 1855 et Cass. 10 août 1855, Ann. 1855, 69, S., 1855. 2. 601. D.P., 1855. 2. 327.

(3) Trib. civ. Seine, 20 mai 1908, Rousseau (creuset pour four amovible), Ann. 1908, 2, 85.

sée ou détériorée anormalement, le remplacement par une pièce neuve confectionnée à cet effet reste licite (1).

29. — On s'est demandé si l'acheteur d'une machine brevetée a le droit de faire les réparations et remplacements nécessaires lorsque le breveté, ou son concessionnaire, a livré l'appareil en mauvais état. On trouve sur ce point une jurisprudence partagée (2). On voit mal, cependant, sur le terrain des principes, comment la circonstance de la livraison en mauvais état pourrait faire obstacle à l'application des règles déjà dégagées en la matière, d'autant que l'acheteur garde la faculté d'exercer un recours contre le breveté sur le terrain de la garantie.

Section II

L'auteur de la fabrication

30. — Qui est contrefacteur lorsque la fabrication a été faite sur ordre ou sur commande ? Peut-on s'en tenir à un critère purement physique et considérer comme l'auteur de la fabrication celui ou ceux qui l'ont matériellement réalisée ? Certes, l'Article 40 définit la fabrication comme un délit matériel ou non intentionnel, mais cela signifie seulement que le fabricant est punissable alors même qu'il aurait ignoré le brevet et le caractère illicite de la fabrication. Cela ne signifie pas que le fabricant, au sens légal du terme, est nécessairement celui qui a accompli matériellement les actes techniques de la fabrication. Il est clair, en effet, que la notion même de fabrication d'un produit nouveau ne peut se réduire à l'idée d'un simple travail d'exécution. Celui-ci n'est que le dernier et le moins décisif d'une succession d'actes ayant la même finalité : définition du produit et du processus de fabrication, financement de la fabrication, mise en œuvre du capital technique et humain nécessaire. Or, il arrive que ces différents actes ne soient pas le fait d'une seule, mais de plusieurs personnes. Le problème se pose alors de savoir qui sera considéré comme contrefacteur.

(1) Rennes, 4 déc. 1861, S., 1862. 2. 134; Cass., 5 juill. 1862, S., 1863. 1. 108; D.P., 1863. 1. 385, Ann. 1862, 241, *Bull. Cass. Crim.*, 1862, 163.

(2) Réparation et remplacement permis : Trib. corr. Lyon, 14 mai 1860, Jarry (appareil de lessivage à circulation), *La Prop. Ind.*, n° 149; contra : Trib. corr. Seine, 16 juill. 1863, Ann. 1864, 186.

31. — C'est le cas, tout d'abord, lorsque la fabrication est réalisée au sein d'une entreprise. L'homme travaillant à la fabrication illicite ne fait qu'obéir aux ordres de la direction de l'entreprise, envers laquelle il est placé contractuellement ou statutairement dans une situation subordonnée. Il n'est alors qu'un instrument du délit, dont l'auteur véritable est le donneur d'ordre. Cette solution a été consacrée par la jurisprudence, qui a refusé de considérer comme contrefacteur le simple agent d'exécution (1). Celui-ci, d'ailleurs, peut bien exercer des fonctions de direction à l'échelon de l'atelier ou du chantier, il n'en est pas moins mis hors de cause (2). Il en va différemment, cependant, lorsque l'employé s'est comporté en fait comme un instigateur conscient de la contrefaçon. C'est ainsi qu'a été jugé coupable de coopération à contrefaçon un dessinateur, anciennement au service du breveté, puis entré au service du contrefacteur, qui avait reproduit des plans dont il avait eu connaissance chez le breveté en vue de la fabrication illicite par son nouvel employeur du produit breveté (3). De même, il a été jugé qu'un salarié qui s'est comporté dans l'affaire comme le représentant de la société contrefactrice doit être considéré comme un co-auteur du délit de fabrication reproché à cette dernière (4).

Il faut noter incidemment que chacune de ces décisions a été rendue dans un affaire où il était évident que l'employé qui avait organisé la fabrication n'ignorait pas que celle-ci était une violation du brevet (5). Il ne faudrait pas en déduire que, d'après cette jurisprudence, la mauvaise foi de l'employé est en soi une raison suffisante pour reconnaître celui-ci comme un auteur ou un co-auteur du délit de fabrication, et qu'inversement l'employé de bonne foi doit être tenu pour cette raison seule comme étranger à la commission du délit. En réalité, la mauvaise foi de l'employé ne doit pas être prise comme critère en elle-même, ce qui serait contraire au principe de la matérialité du délit de fabrication. Elle peut être, en revanche,

(1) Paris, 17 juin 1852 et Cass. 30 mars 1853, Guérin (appareils orthopédiques), D., 1853. 1. 198; Paris, 2 août 1856, Ann. 1856, 329; Paris, 12 mars 1884, Ann. 1885, 40; Trib. corr. Seine, 4 janvier 1912, Gélas, Ann. 1913, 2, 20; Paris, 29 juin 1956, Ann. 1956, 293. Contra : Orléans, 24 avril 1853, S., 1855. 2. 601; D., 1855. 2. 327 : est jugée illicite la fabrication par un subordonné ayant agi en connaissance de cause.

(2) La Réunion, 2 août 1858, Rohlfis-Seyrig (épuration et clairçage des sucres par la force centrifuge), Ann. 1858, 376; Douai, 24 août 1881, Oudit, Ann. 1882, 11.

(3) Trib. civ. Seine, 6 mai 1952, Ann. 1952, 252; Comp. Paris, 1^{er} juin 1907: G.P., 13 juill. 1907; Cass., 9 juill. 1908, G.P., 19-21 août 1908.

(4) Cass. 12 déc. 1960, Ann. 1962, 179, Bull. Cass. 1960, 3, 371.

(5) Comp. Orléans, 24 avril 1853, S., 1855. 2. 601; D., 1855. 2. 327.

une indication parmi d'autres du fait que l'employé est sorti de son rôle d'exécutant pour jouer un rôle d'instigateur et d'organisateur dans la commission du délit.

Si l'employé est, sauf exceptions, considéré comme n'étant pas lui-même auteur du délit de fabrication, il n'est pas douteux que le patron de l'entreprise, au contraire, est l'organisateur de la fabrication et l'auteur véritable du délit (1). Il en va de même, dans le cas d'une société, des personnes responsables de sa gestion (2). Peu importe, d'ailleurs, que le patron ou les responsables de la société n'aient pas eu connaissance de la contrefaçon. Ils ne peuvent ignorer, ou prétendre ignorer ce qui se fabrique de nouveau dans l'entreprise, et en sont directement responsables (3). Il faut noter, d'autre part, que lorsque l'entreprise est une personne morale, une société commerciale par exemple, celle-ci échappe à l'incrimination pénale mais reste responsable, en même temps que ses dirigeants, sur le terrain du délit civil (4).

32. — Le problème de la détermination de l'auteur de la contrefaçon se pose également lorsque la fabrication a été entreprise par un façonnier ou un sous-traitant sur commande d'une autre personne. A la différence de l'employé, le façonnier ou le sous-traitant n'est pas obligé d'exécuter le travail. Il est libre, juridiquement au moins, de l'accepter ou de le refuser. Devra-t-on le considérer comme le seul auteur du délit de fabrication pour la raison qu'il est le seul à avoir accompli les actes techniques de la fabrication (5) ?

Il semble que la jurisprudence fasse une distinction entre deux situations. Il arrive, tout d'abord, que la commande passée puisse être exécutée aussi bien licitement qu'en violation d'un brevet, à la discrétion de l'exécutant. Si celui-ci viole le brevet, il est seul auteur du délit. Ainsi, lorsqu'un fabricant d'étoffes donne des pièces de tissus à teindre à un teinturier, et que celui-ci utilise illicitement pour ce faire un procédé breveté

(1) Paris, 17 juin 1852 et Cass. 30 mars 1853, Guérin, D., 1853. 1. 198.

(2) Cass., 30 mars 1853, D., 1853. 1. 198; Cass., 21 nov. 1856, S., 1857. 1. 156 (administrateurs de société); Cass., 12 juin 1875, D., 1876. 1. 137; Trib. civ. Seine, 12 juill. 1910, Ann. 1911, 2, 15; Cass. 26 fév. 1931, Ann. 1931, 331 (administrateurs de SA); Trib. civ. Seine, 10 fév. 1947, Ann. 1940-1948, Fasc. 3 (gérant de SARL); Rouen, 17 avril 1953, Ann. 1953, 233. Contra : administrateurs de SA non responsables s'il n'est pas prouvé qu'ils ont personnellement et directement concouru à la contrefaçon, Paris, 7 janv. 1897 et Cass. 5 juin 1897, Ann. 1897, 162.

(3) Cass. 30 mars 1853, D., 1853. 1. 198.

(4) Rouen, 17 avril 1953, Ann. 1953, 233.

(5) En ce sens, autrefois, Cass. 21 nov. 1851, D., 1951. 5. 55.

par un tiers, le teinturier est seul auteur du délit de fabrication (1). En revanche, lorsque l'auteur de la commande a donné des instructions suffisamment précises en vue de la fabrication commandée, il doit être considéré comme l'auteur ou le co-auteur du délit. Par exemple, une société de chemins de fer qui commande des travaux à une entreprise est responsable de la contrefaçon d'un brevet relatif à des traverses dites à table de pression, prévues dans le marché (2). De son côté, l'exécutant de la commande est alors tantôt considéré comme co-auteur du délit parce qu'il a fabriqué alors qu'il était libre de refuser le marché (3), tantôt mis hors de cause en raison de la part purement passive qu'il a prise dans la préparation du travail (4), ou tout simplement de sa bonne foi (5). Il semble que le façonnier ou le sous-traitant ne doive être considéré comme auteur ou co-auteur de la contrefaçon que lorsqu'il a pris une part active dans la définition des modalités de la fabrication. Dans tous les cas où ces modalités sont normalement imposées par l'auteur de la commande, l'exécutant doit être considéré comme un simple instrument, à moins qu'il ait agi de mauvaise foi, ce qui suppose une initiative, un acte de volonté supplémentaire qui le fait passer du même coup dans la catégorie des auteurs du délit.

CHAPITRE II

LA MISE SUR LE MARCHÉ DU PRODUIT CONTREFAIT

33. — Lorsqu'il a terminé de fabriquer, le contrefacteur n'a encore tiré aucun profit de la contrefaçon. Il a seulement dépensé

(1) Cass. crim., 21 juin 1862, Joly, D., 1862. 1. 391, Ann. 1864, 27; V. aussi Rouen, 26 août 1868, Joly, Ann. 1875, 289; Rouen, 28 mai 1872 et Cass. 11 juin 1873, Descombet (décatissage et ramage des draps), Ann. 1873, 192; Trib. corr. Seine, 22 juin 1882, Perier (dessin d'une image projetée), Ann. 1888, 75.

(2) Paris, 10 fév. 1859, Pouillet, Ann. 1859, 170; V. aussi Paris, 27 mai 1865, Laperche, Ann. 1865, 274; Paris, 24 avril 1867, Ann. 1867, 132; Nancy, 27 janv. 1875, Frézon (fabricant de drap), Ann. 1875, 31; Paris, 12 mars 1884, Ann. 1885, 140; Paris, 17 mai 1923, Esnault-Pelterie, Ann. 1927, 4; Paris, 17 mai 1926, Ann. 1927, 15; Cass. Req. 28 mai 1945, (couvre-culasse), Ann. 1940-1948, Fasc. 3; Paris, 29 juin 1956, Ann. 1956, 293.

(3) Nancy, 27 janv. 1875, Frézon (apprêteur), Ann. 1875, 31; Cass. 9 juill. 1908, S., 1908. 584; Paris, 30 juill. 1914, *La Loi*, 19 janv. 1921; Trib. civ. Seine, 21 janv. 1924, (avions), Ann. 1927, 33; Chambéry, 31 oct. 1955, Ann. 1956, 14.

(4) Paris, 12 mars 1884, Ann. 1885, 143; Paris, 5 mars 1896, Rondepierre (pont-barrage), Ann. 1896, 73.

(5) Orléans, 24 avril 1855, D., 1855. 2. 327; Paris, Ch. corr. 10 fév. 1891, Aimond (système d'amorçage de siphons par déplacement d'eau), Ann. 1891, 356; Paris, 5 mars 1896, Ann. 1896, 73; Cass. Req. 28 mai 1945, Ann. 1940-1948, Fasc. 3.

son argent et son temps, mais il n'a pas encore, du point de vue économique, enfreint le monopole du breveté. Il n'y a jusque-là que menace de concurrence. Lorsque la loi sanctionne la fabrication, elle ne vise qu'à retenir à leur source les profits de la contrefaçon.

Le contrefacteur fabrique le plus souvent dans le dessein de mettre sur le marché les produits ainsi obtenus. C'est cette vente, ainsi que les reventes successives, qui causent le véritable préjudice au titulaire du brevet. Ce sont, d'autre part, les agissements qu'il est le plus facile de déceler et de prouver en pratique. Il est normal qu'ils tombent sous la définition légale de la contrefaçon.

L'Art. 41 de la loi des brevets assimile à la contrefaçon proprement dite les actes de vendre, offrir en vente ou importer des produits contrefaits, lorsque ces actes sont commis de mauvaise foi.

L'Art. 41 prévoit également le délit de recel, qui sera examiné dans le chapitre suivant.

34. — La vente, l'offre en vente, l'importation, ne sont en effet illicites que lorsque leur auteur a agi « sciemment », c'est-à-dire dans la connaissance de la violation du brevet. L'acheteur de bonne foi d'un produit contrefait qui, toujours de bonne foi, le revendrait à son tour, par exemple, ne commettrait pas le délit de vente de l'Art. 41. Il faut observer néanmoins que celui qui vend, offre en vente ou importe, même de bonne foi, n'est pas à l'abri de toute responsabilité. Sa bonne foi ne l'exonère pas de sa responsabilité civile vis-à-vis du breveté (1).

35. — Il faut d'autre part que la chose vendue, offerte en vente ou importée soit un « produit contrefait ». Le terme s'applique, dans le cas d'un brevet de produit, au produit tombant dans la définition du brevet, mais fabriqué par un autre que le breveté et sans son consentement.

On s'est demandé, autrefois, s'il fallait aussi considérer comme un « produit contrefait » au sens de l'Art. 41 le produit appartenant en soi au domaine public, mais fabriqué suivant un procédé contrefait. Une jurisprudence aujourd'hui bien établie a consacré la solution affirmative. Le produit du domaine public obtenu par un procédé contrefait est lui-même considéré comme contrefait, alors même que ce produit ne se distinguerait

(1) Paris, 9 juill. 1952, *Gaz. Trib.*, 24 janv. 1953.

nullement de produits obtenus par des procédés classiques ou licites (1). Cette solution est logique, puisqu'on a défini le délit de fabrication de l'Art. 40 comme étant aussi bien la fabrication non autorisée suivant un procédé breveté que la fabrication non autorisée d'un produit lui-même directement couvert par le brevet. Par conséquent, lorsque l'Art. 41 parle ensuite de produit contrefait, cette notion doit comprendre celle de produits fabriqués illicitement au sens de l'Art. 40.

Mais la définition du produit contrefait, même ainsi élargie, est-elle exhaustive ? Autrement dit, faut-il considérer qu'il n'y a pas de produit contrefait, au sens de l'Art. 41, s'il n'y a pas eu auparavant délit de fabrication au sens de l'Art. 40 ? Inversement, doit-on dire que dès l'instant que le produit a été fabriqué au sens de l'Art. 40, tout acte non autorisé de vente, offre de vente, etc. portant sur ce produit constitue un délit au sens de l'Art. 41 ?

Une notion aussi restrictive du « produit contrefait » serait incompatible au moins dans un cas avec les dispositions de la loi. On verra, en effet, que l'un des délits de l'Art. 41 est réalisé par l'importation frauduleuse d'un produit fabriqué licitement à l'étranger dès lors que ce produit lui-même, ou le procédé par lequel il a été obtenu tombe dans la définition d'un brevet français. On s'est demandé d'autre part si les délits de l'Art. 41 peuvent être réalisés lorsque les produits ont été fabriqués avec l'autorisation du breveté, mais vendus, offerts en vente ou introduits en France contre sa volonté. Il arrive, par exemple, que le breveté concède une licence limitée à la fabrication. Il faut donc qu'il puisse interdire la vente, par exemple, des produits fabriqués en vertu de cette licence restreinte. Sans doute pourrait-il parvenir à ce but par le jeu des règles contractuelles, mais il est certain que s'il ne dispose pas de l'arme du brevet l'interdiction de vendre resterait souvent lettre morte. Tant qu'il n'est pas démontré, par conséquent, que le breveté n'a pas le droit de limiter la licence qu'il accorde au droit de fabriquer, il faut admettre que la vente, l'offre de vente ou l'importation par le licencié des produits fabriqués sous licence constitue un délit au sens de l'Art. 41.

Cette solution doit-elle être étendue, dans le cas d'une licence générale d'exploitation venue à expiration, lorsque l'ancien licencié entreprend de vendre ou d'importer des produits qu'il

(1) Cass. Req. 10 fév. 1880, Ann. 1880, 113 (pelles à feu laminées suivant le procédé breveté); Cass. Req. 30 mars 1881, Ann. 1881, 115 (boutons moulés suivant le procédé breveté); Cass. civ. 27 juin 1893, Ann. 1894, 216; Cass. civ., 11 juill. 1900 et Nancy 2 janv. 1902, Ann. 1902, 81 (rails de voie ferrée laminés suivant un procédé contrefait).

avait licitement fabriqués alors qu'il bénéficiait encore de la licence ? La question est controversée en doctrine (1), et la jurisprudence est à la fois divisée et peu pertinente (2). Il semble qu'abstraction faite des stipulations contractuelles, la réponse soit affirmative.

On s'est demandé, inversement, si les agissements définis dans l'Art. 41 sont automatiquement délictueux dès l'instant que les produits sur lesquels ils portent ont été fabriqués illicitement au sens de l'Art. 41. La question se pose dans le cas où ces agissements sont postérieurs à l'expiration du brevet, mais portent sur des produits fabriqués antérieurement. La jurisprudence a tranché cette question par la négative, en décidant que le fait de détenir sciemment après l'expiration du brevet des fours contrefaits pendant la durée du brevet ne constituait pas le délit de recel de l'Art. 41 (3). Cette jurisprudence est fondée sur l'observation que la loi ne protège le breveté que contre les atteintes portées à ses droits pendant l'existence du brevet. Criticable si on s'en tient à la définition stricte du « produit contrefait » (4), cette solution apparaît au contraire comme parfaitement logique si on adopte une définition plus générale.

En effet, bien que les termes de l'Art. 41 diffèrent sur ce point également de ceux de l'Art. 40, ces termes recouvrent en réalité la même notion. L'Art. 40 parle des atteintes aux droits du breveté par l'emploi de « moyens faisant l'objet de son brevet ». L'Art. 41 parle « d'objets contrefaits ». On a vu qu'il est impossible de réduire la catégorie des « objets contrefaits » aux produits fabriqués illicitement à l'origine au sens de l'Art. 40. Une telle interprétation exégétique conduirait à des solutions impraticables. Il est préférable de définir les produits visés à l'Art. 41 de la même manière que ceux visés à l'Art. 40, c'est-à-dire comme des produits faisant l'objet du brevet, ou fabriqués à l'aide d'un procédé couvert par le brevet, et vendus, importés, etc. en dehors de toute licence explicite ou implicite à cet effet.

36. — Les délits prévus à l'Art. 41 sont en tout cas distincts et indépendants des délits de l'Art. 40, tout comme ces diffé-

(1) En faveur de la thèse de la licéité de tels actes : *J.C.C.-B.I.*, XXXIII, n° 81.

(2) Dans le sens de la licéité, dans des hypothèses de liquidation de société, Trib. civ. Seine, 21 juin 1906, Ann. 1907, 94; Montpellier, 17 mai 1950, Ann. 1950, 92; dans le sens de l'illicéité, à condition de raisonner *a contrario*, Paris, 5 déc. 1907, Ann. 1908, 32; Paris, 2 avril 1908, Ann. 1909, 51.

(3) Cass. crim. 1^{er} juill. 1911, Ann. 1913, 151.

(4) A. Allart, note *in* Ann. 1911, 31.

rents délits sont distincts et indépendants les uns des autres. Il en résulte tout d'abord qu'il n'est pas nécessaire que le délit de fabrication correspondant soit sanctionné effectivement pour que les délits de l'Art. 41 soient punissables. D'autre part, la prescription de certains de ces délits n'affecte pas les autres (1). Corrélativement, le fait que la fabrication ait déjà été sanctionnée n'exclut pas une nouvelle action du breveté à l'encontre des auteurs des délits prévus par l'Art. 41 (2).

Section I

La vente

37. — Le délit réside dans la conclusion par le vendeur du contrat de vente. Il en résulte qu'il y a vente, au sens de l'Art. 41, dès lors que le contrat est intervenu en France, alors même que la fabrication et la livraison ont eu lieu à l'étranger (3). Mais que faut-il décider dans le cas inverse, lorsque le contrat est passé à l'étranger, mais que la livraison a lieu en France ? Il existe une décision assimilant une telle livraison à la vente au sens de l'Art. 41 (4).

Une opération isolée de vente suffit à constituer le délit. Ceci résulte du texte même de l'Art. 41, qui parle « d'un ou plusieurs objets contrefaits », ainsi que des travaux préparatoires. Il importe peu, d'autre part, que le vendeur soit un commerçant ou un non-commerçant (5). Il n'est pas nécessaire, enfin, que la vente ait rapporté un bénéfice à son auteur (6).

On ne s'occupe pas de la manière dont l'objet contrefait est venu entre les mains du vendeur, sauf s'il s'agit d'apprécier sa bonne foi. Peut-on néanmoins considérer comme un contrefacteur le créancier du breveté qui, en vendant ou faisant vendre le produit breveté, ne fait qu'exercer son droit de rétention ou le privilège légal dont il est titulaire ? Il a été jugé qu'il n'y a pas, en pareil cas, délit de vente au sens de l'Art. 41 (7). La vente prise en considération par la loi des

(1) Rouen, 24 juin 1858, Ann. 1859, 33, et Cass. 21 août 1858, Ann. 1859, 42; Rouen, 1^{er} mai 1862, Ann. 1862, 337.

(2) Paris, 11 avril 1951, Ann. 1951, 64.

(3) Trib. corr. Seine, 25 nov. 1882, Ann. 1885, 68; cette décision a été critiquée, Moureaux & Weismann p. 194, n° 303.

(4) Nancy, 8 juill. 1899, Ann. 1899, 234, Clunet, 1900. 120.

(5) Lyon, 1^{er} déc. 1881, Ann. 1882, 79.

(6) Eugène Pouillet, n° 703; Paul Roubier, n° 89.

(7) Cass. 10 fév. 1854, D.P., 1854. 5; Trib. corr. Seine, 19 mars 1861, *La Prop. Ind.* n° 177.

brevets est, en effet, celle qui porte atteinte au monopole économique réservé au breveté. Or, la vente par le créancier en vue de récupérer ce que lui doit le breveté ne porte pas atteinte au monopole de ce dernier, puisque le prix d'une telle vente s'inscrit finalement au crédit du compte du breveté par le fait qu'il sert à éteindre tout ou partie de la dette. D'autre part, le breveté ne peut se plaindre que cette vente ait été faite contre sa volonté, car il ne tenait qu'à lui de se faire restituer ou de garder le produit breveté en offrant le règlement de sa dette.

38. — L'auteur du délit de vente est le vendeur. L'acheteur, même s'il est de mauvaise foi, est étranger à la commission du délit de vente, mais se rendrait coupable du délit de recel ou d'usage s'il conservait ou utilisait ensuite le produit vendu.

Quid du placier qui vend des objets contrefaits dont il n'est pas propriétaire, mais qu'il a été chargé de vendre pour le compte d'une autre personne ? Il a été jugé que le placier est auteur d'une vente illicite, même si les objets ont été fabriqués et livrés par une autre personne (1).

Section II

L'exposition en vente

39. — Il est souvent plus difficile de prouver la vente elle-même que les offres au public qui la précèdent. Heureusement pour le breveté, l'exposition en vente de produits contrefaits, faite de mauvaise foi, est assimilée à la vente par l'Art. 41.

40. — Il faut, pour que le délit soit réalisé, qu'il y ait exposition des produits, et que celle-ci soit faite dans le but de déclencher la vente. Ces conditions sont évidemment réunies lorsque les produits sont placés dans la devanture d'une boutique, ou dans un local accessible au public. Le seul fait d'exposer le produit est constitutif du délit (2).

On s'est demandé s'il y avait bien exposition au sens de l'Art. 41 dans le cas où l'offre de vente est faite par le moyen d'annonces ou d'affiches, ou par l'envoi ou la remise de catalogues, prospectus ou circulaires commerciales décrivant le produit contrefait offert en vente. La jurisprudence, après s'être

(1) Paris, 29 janv. 1909, Ann. 1909, 287.

(2) Trib. civ. Seine, 9 avril 1910, Saint-Gobain, Ann. 1910, 2, 45.

longtemps refusée à y voir une exposition en vente illicite (1), considère aujourd'hui ces agissements comme constitutifs du délit de l'Art. 41 (2).

Il a été jugé, d'autre part, que la présentation d'un échantillon, même à une échelle réduite, à la place du produit offert en vente, constitue néanmoins le délit d'exposition en vente (3).

41. — Mais il faut aussi que l'exposition soit faite dans le but de vendre. Cette question s'est posée en particulier dans le cas de la présentation du produit dans une foire, un salon ou une exposition publique. Lorsque les produits exposés dans la foire sont destinés à être mis dans le commerce en France, on considère que le délit est réalisé (4). En revanche, lorsque la foire est constituée en entrepôt réel des douanes, et que les produits contrefaits sont destinés à être réexpédiés hors de France, il n'y a pas exposition en vente au sens de l'Art. 41 (5).

Section III

L'importation

42. — Enfin, le breveté peut se voir concurrencé par l'importation en France de produits couverts par son brevet ou obtenus suivant le procédé qui lui appartient, mais fabriqués à l'étranger. S'il ne peut rien faire pour empêcher l'emploi du procédé, ou la fabrication et la vente des produits, puisque ces agissements demeurent licites, aux yeux de la loi française, lorsqu'ils sont accomplis hors du territoire français, il n'en est pas de même quand le produit ainsi fabriqué ou vendu pénètre en France. L'Art. 41 définit en effet comme une contre-

(1) Cass. 15 fév. 1851, *Bull. crim.* 1851, 114; Trib. civ. Seine, 10 janv. 1908, *Ann.* 1908, 2, 32; en faveur de la thèse de la licéité : Henri Allart, n° 482, Alain Casalonga, n° 840.

(2) Colmar, 12 mai 1950, *Ann.* 1950, 175, *G.P.*, 1950, 2 tables, 641, *Rev. Als.-Lorr.* 1950, 402, *R.T.D. Com.* 1951, 519, 13; Trib. civ. Seine, 6 mai 1952, *Ann.* 1952, 252, *R.T.D. Com.* 1953, 666, 16; Comp. Paris, 29 janv. 1909, *Ann.* 1909, 1, 287.

(3) Paris, 26 janv. 1887, *Ann.* 1887, 147; Paris, 15 mai 1888 et Cass. 23 nov. 1888, Pascal (tissu élastique), *Ann.* 1889, 144.

(4) Lyon, 26 mai 1933, *Ann.* 1933, 378 (foire de Lyon); Trib. civ. Seine, 3 juin 1950, *Ann.* 1950, 243 (foire aux inventions); comp. Trib. civ. Seine, 12 janv. 1931, *Ann.* 1938, 122; *contra* : Trib. corr. Seine, 9 janv. 1868, *Ann.* 1868, 55 (Exposition Universelle de 1867).

(5) Trib. civ. Seine, 27 mai 1940, Sarrazin c. Curtiss-Wright, *P.I.*, 1942, 268, *Ann.* 1940-1948, 17 (Exposition Internationale de l'Aéronautique).

façon le fait d'introduire sciemment des objets contrefaits sur le territoire français.

Comme les autres délits prévus par l'Art. 41, l'introduction doit être commise sciemment, c'est-à-dire avec la connaissance de la violation du brevet qui en résulte. Elle doit porter sur des produits contrefaits, c'est-à-dire que les produits doivent être couverts par le brevet ou fabriqués suivant le procédé breveté, et importés sans l'autorisation du breveté. Il importe peu que la fabrication à l'étranger ait été elle-même licite (1). La question est seulement de savoir si l'introduction a lieu avec l'assentiment du breveté. C'est ainsi, par exemple, que celui auquel le breveté a concédé une licence d'exploitation pour la France ne commet pas le délit en important de l'étranger les produits couverts par le brevet (2).

L'introduction est réalisée par le simple acte matériel de transporter le produit d'un côté à l'autre de la frontière. Il y a délit, par exemple, en cas de livraison à la frontière, lorsqu'il est établi que le point de livraison est situé en deçà de la frontière (3). Peu importe que le produit soit destiné à un usage commercial, ou à un usage personnel. Il a été jugé, par exemple, que commet le délit d'introduction celui qui fait venir de l'étranger ce qu'il suppose être une antériorité à la structure brevetée, dans le but de la produire en justice pour démontrer l'invalidité du brevet (4).

43. — On s'est demandé, cependant, s'il y a vraiment introduction dans le cas de marchandises en transit, c'est-à-dire qui ne passent la frontière que pour la franchir à nouveau dans l'autre sens après avoir seulement emprunté temporairement les voies de communication passant par le territoire français. Suivant la législation douanière, les produits en transit ne sont pas introduits en France; ils sont soumis au régime de l'admission temporaire, c'est-à-dire qu'ils sont considérés en fait comme des produits voyageant hors des frontières. La jurisprudence dominante a refusé de considérer comme une introduction au sens de l'Art. 41 l'entrée en France à titre temporaire de

(1) Paris, 11 janv. 1876, Ann. 1876, 85; Douai, 11 mai 1885, Ann. 1886, 304, S., 1887. 2. 85, Clunet, 1888. 775; Nancy, 5 juin 1893, Ann. 1896, 230; Cass. crim. 27 juin 1893, Ann. 1894, 216; Nancy, 18 mars 1896, Ann. 1896, 233; Nancy, 8 juill. 1899, Ann. 1899, 234, Clunet, 1900. 120; Trib. Gr. Inst. Seine, 8 déc. 1961, Ann. 1962, 1, 127.

(2) Trib. civ. Seine, 10 janv. 1920, Ann. 1922, 112.

(3) Trib. civ. Seine, 1^{er} mai 1931, *Gaz. Trib.*, 22 mai 1931.

(4) Paris, 19 juin 1862, Ann. 1863, 114, et Cass. Req. 12 mars 1863, Ann. 1863, 126.

marchandises destinées à être réexportées (1). Il faut cependant qu'il soit bien clair que les objets seront réexportés et que toutes les mesures utiles ont été prises à cet effet (2). Ainsi, lorsque le produit est placé dans un entrepôt en douane, il n'est pas encore certain qu'il sera réexporté, bien qu'il bénéficie du régime de l'admission temporaire. S'il est démontré que le produit a été effectivement réexporté, ou qu'il est en voie de l'être, il n'y a pas de délit d'introduction (3). Dans la négative, l'introduction est illicite (4).

44. — L'auteur du délit d'introduction est celui qui provoque et organise l'importation. C'est au premier chef l'expéditeur, français ou étranger, qui ordonne l'acheminement du produit de l'étranger vers la France (5). L'acheteur, destinataire du produit en provenance de l'étranger, est lui aussi considéré comme coupable du délit d'introduction (6). Il importe peu, du reste, que l'importateur ne soit pas vendeur en France des produits qu'il a introduits illicitement (7).

CHAPITRE III

L'UTILISATION DU PRODUIT CONTREFAIT

45. — Un autre moyen de tirer profit de l'invention est d'utiliser le produit contrefait pour son propre compte. L'utilisation d'un seul produit est quelquefois plus lucrative que la vente de grandes quantités. S'il s'agit d'une machine, par exemple, le breveté pourra vouloir, plutôt que de la lancer sur le marché, s'en réserver l'utilisation exclusive pour fabriquer d'autres produits à meilleur prix ou d'une meilleure qualité. Il peut aussi utiliser le produit breveté en vue d'améliorer le service qu'il

(1) Trib. civ. Seine, 23 juin 1860, Ann. 1860, 307; Trib. civ. Le Havre, 26 mars 1880, Ann. 1880, 330; Chambéry, 9 mai 1881, Ann. 1881, 268; Trib. civ. Lyon, 10 mai 1892, D., 1893. 2. 25, Clunet, 1893. 121; Paris, 21 nov. 1907, Ann. 1908, 313; Trib. corr. Seine, 27 mai 1940, Ann. 1940-1948, 17; *contra* : Rouen, 12 fév. 1874, Ann. 1875, 132.

(2) Paris, 21 nov. 1907, Ann. 1908, 313.

(3) Trib. civ. Seine, 27 mai 1940, Ann. 1940-1948, 17.

(4) Paris, 28 nov. 1861, Ann. 1861, 422.

(5) Douai, 26 fév. 1892, Ann. 1893, 150, Clunet, 1894. 814; Nancy, 8 juill. 1899, Clunet, 1900. 120.

(6) Douai, 2 mars 1908, Ann. 1909, 187 et Cass. Req. 16 janv. 1912, Ann. 1912, 278.

(7) Douai, 26 fév. 1892, Ann. 1893, 150, Clunet, 1894. 814; Trib. comm. Seine, 9 avril 1910, Ann. 1910, 2, 45, Clunet, 1910. 1204; Cass. Req. 16 janv. 1912, Ann. 1912, 1, 278; note au Clunet, 1912. 1139.

vend à sa clientèle. Il peut encore, au lieu d'utiliser lui-même les produits brevetés, ou de les vendre, en louer l'usage à des tiers. Il faut donc reconnaître au breveté le droit exclusif d'utiliser le produit couvert par son brevet.

En droit français, les faits d'utilisation peuvent entrer, selon les cas, soit sous la qualification « d'usage de moyens brevetés », au sens de l'Art. 40 de la loi des brevets, soit sous celle de « recel d'objets contrefaits », au sens de l'Art. 41.

Section I

L'usage commercial ou industriel

46. — L'usage commercial ou industriel par un autre que le breveté et sans son autorisation est de nature à priver le breveté des profits que le législateur a voulu lui réserver. Ce délit est prévu par l'Art. 40 de la loi de 1844 qui punit comme une contrefaçon « l'emploi de moyens faisant l'objet du brevet ». On aurait pu tirer de ce texte une interprétation différente en limitant sa portée à l'usage d'un procédé, et en laissant dans le domaine des choses licites l'usage du produit (1). La majorité de la doctrine (2) et la jurisprudence (3) ont refusé cette restriction et admis que l'utilisation d'un produit breveté, tout comme l'emploi d'un procédé lui-même directement breveté, constitue un cas de contrefaçon. L'expression « emploi de moyens » contenue dans l'Art. 40, en raison de son imprécision, sert donc de base légale à la poursuite de deux catégories d'agissements qui sont en réalité des délits distincts : l'emploi d'un procédé breveté, variante du délit de fabrication, et

(1) Thézard, in *La Loi*, n° 43; Raulet & Muguet, pp. 185-186.

(2) Maunoury, *Usage des produits brevetés*, in Ann. 1897, 285; Louis Nougier, n° 743; Eugène Pouillet, n° 675; Gustave Huard, t. II, n° 315; Henri Allart, n° 454; Paul Roubier, t. I, p. 371.

(3) Cass., 20 juill. 1830, D., 1830. 1. 312, S., 1830. 1. 561; Cass., 12 juill. 1851, S., 1852. 1. 145, D.P., 1851. 5. 56; Paris, 6 mai 1857, Ann. 1857, 268; Cass. Req. 27 fév. 1858, S., 1858. 1. 485, D.P., 1858. 1. 337; Cass., 6 déc. 1861, Ann. 1862, 209; Cass., 22 nov. 1872, D.P., 1872. 1. 478, Ann. 1871-1872, 384; Cass., 7 fév. 1873, D.P., 1873. 5. 45, Ann. 1873, 51; Lyon, 5 août 1875 et Cass. Req. 5 fév. 1876, S., 1877. 1. 327, D.P., 1877. 1. 96, Ann. 1876, 239; Paris, 15 nov. 1882 et Cass. Req. 24 nov. 1883, Ann. 1888, 267; Paris, 5 nov. 1885 et Cass., 24 juin 1886, Ann. 1888, 215; Cass., 12 mai 1888, S., 1889. 1. 441, Ann. 1888, 228; Paris, 19 fév. 1889 et Cass. Req. 8 mai 1894, S., 1897. 1. 77, D.P., 1896. 1. 9; Cass., 29 avril 1898, S., 1898. 1. 301, D.P., 1900. 1. 337, Ann. 1899, 285; Cass. Ch. Réunies, 30 oct. 1899, D.P., 1900. 1. 337, S., 1900. 1. 253, Ann. 1899, 304; Montpellier, 15 juill. 1901, Ann. 1902, 57; Toulouse, 6 fév. 1903 et Montpellier, 6 mars 1907, Ann. 1907, 243.

l'utilisation d'un produit breveté, constitutive du délit d'usage (1).

47. — Cependant, seule l'utilisation pour les besoins d'une industrie ou d'un commerce est retenue comme usage au sens de la loi. Déjà sous l'empire de la loi de 1791, la jurisprudence avait admis que l'usage personnel doit être distingué de l'usage proprement commercial, qui constitue seul une contrefaçon (2). La même solution jurisprudentielle a été consacrée sous le régime de la loi de 1844, bien que celle-ci soit également muette à cet égard (3). L'usage commercial ou industriel, par opposition à l'usage personnel ou domestique, s'entend de toute utilisation du produit dans l'exercice d'une activité lucrative, même lorsque l'utilisateur n'est pas commerçant au sens légal du terme. Ainsi, bien que la jurisprudence ait été autrefois en sens contraire, l'utilisation du produit par un agriculteur pour les besoins de son exploitation constitue le délit d'usage au sens de l'Art. 40 (4). Il en va de même de l'utilisation dans l'exercice d'une profession libérale (5), de celle faite par une société coopérative (6), et de celle faite par l'Etat pour les besoins d'un service public (7). D'autre part, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une relation entre la nature du commerce ou de l'industrie exercée et la nature de l'objet contrefait. C'est ainsi qu'ont été jugés illicites, par exemple, l'usage d'un appareil téléphonique contrefait dans les bureaux d'une société (8),

(1) Sur le sens qu'il convient de donner au mot « moyen » dans la loi de 1844, voir *infra*, n° 165.

(2) Cass. 20 juill. 1830, S., 1830. 1. 561, D., 1830. 1. 312; Cass. 27 déc. 1837, S., 1838. 1. 27, D., 1838. 1. 73; Cass. 3 déc. 1841, S., 1844. 1. 794, D., 1842. 1. 127; Cass. 28 juin 1844, S., 1844. 1. 794, D., 1844. 1. 325.

(3) Paris, 18 juill. 1859, D., 1859. 2. 196, Ann. 1859, 225; Caen, 23 août 1875, Ann. 1883, 141; Paris, 10 août 1876, Ann. 1879, 133; Cass. 24 fév. 1883, D., 1883. 1. 440, Ann. 1883, 209; Amiens, 18 déc. 1883, S., 1886. 1. 298; Trib. Seine 29 avril 1911, Ann. 1911, 2. 35; Cass. crim. 2 déc. 1959, *J.C.P.*, 1960. IV. 5; *contra* : Metz, 11 fév. 1869, S., 1869. 2. 204, Ann. 1871-1872, 375; Angers, 29 juin 1870, D., 1870. 2. 210, S., 1871. 2. 37, Ann. 1871-1872, 371, cassé le 7 fév. 1873, D., 1873, 5. 45, Ann. 1873, 51; Chambéry, 1^{er} août 1898, D., 1900. 1. 337, cassé par l'arrêt des Ch. Réunies du 30 oct. 1899, Auer, Ann. 1899, 285.

(4) Bourges, 25 fév. 1868 et Cass. Req. 8 juin 1869, Ann. 1869, 266; *contra* Cass. crim. 28 juin 1844, *Bull. crim.* 1844, 343; Cass. Req. 12 juill. 1851, D., 1851. 5. 56.

(5) Paris, 6 mai 1857, Ann. 1857, 268 (emploi par un dentiste d'un mastic dentaire breveté); Paris, 17 juin 1852 et Cass. 30 mars 1853, D.P., 1853. 1. 198 (utilisation par un médecin orthopédiste d'un appareil médical contrefait).

(6) Montpellier, 19 mars 1938, Ann. 1939, 345; Cass. 15 avril 1964, Ann. 1964, 105 et note Paul Mathély.

(7) Paris, 17 mars 1923, Ann. 1927, 5, *G.P.*, 1923. 2. 305.

(8) Paris, 19 fév. 1891 et Cass. 8 mai 1894, D., 1895. 1. 9, S., 1897. 1. 77.

et celui d'un dispositif d'éclairage contrefait dans les magasins d'un commerçant (1).

48. — Il importe peu, d'autre part, que l'utilisateur soit ou non de bonne foi (2). Il n'y a, en effet, aucun élément intentionnel dans les délits prévus par l'Art. 40.

49. — Il faut observer, par ailleurs, que l'usage n'est pas seulement illicite lorsqu'il s'agit de produits fabriqués illicitement. L'utilisation de produits pourtant fabriqués par le breveté ou son licencié peut, dans certains cas, constituer une contrefaçon au sens de l'Art. 40. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas d'une licence limitée, réservant au breveté l'utilisation, ou certains modes d'utilisation du produit, lorsque le licencié enfreint cette limitation. Il en va de même quand l'usage est le fait d'un créancier gagiste (3) ou d'un dépositaire (4), ou quand l'objet utilisé a été licitement fabriqué à l'étranger, mais introduit en France en fraude du brevet (5). L'Art. 40 définit, en effet, l'usage illicite comme étant « toute atteinte portée aux droits du breveté... par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet ». Ceci revient à dire qu'il s'agit de tout emploi de ces moyens sans l'autorisation du breveté ou dépassant les limites auxquelles est subordonnée cette autorisation.

Cette autorisation est du reste souvent implicite. Lorsque le breveté ou son licencié vend le produit breveté, par exemple, la vente du produit implique licence de l'utiliser, et cette licence s'étend d'avance aux sous-acquéreurs successifs. Il en va différemment, cependant, suivant la jurisprudence, dans le cas de vente par un licencié qui ne bénéficie que d'une licence limitée, excluant le droit de vendre. Voici, par exemple, un breveté, le fondateur et principal actionnaire d'une société, qui donne à cette société, à titre précaire, la licence de construire et d'utiliser la machine couverte par son brevet. Par la suite, le fonds de commerce de cette société est racheté par un tiers. L'acheteur a-t-il le droit d'utiliser la machine brevetée qui fait partie de l'outillage de ce fonds de commerce ? Il a été jugé qu'il n'a pas ce droit, et que le breveté est fondé à lui

(1) Cass. Ch. Réunies 30 oct. 1899 (manchons Auer), D.P., 1900. 1. 337, S., 1900. 1. 253, Ann. 1899, 304.

(2) Angers, 10 déc. 1951, *La Loi*, 25 avril 1952.

(3) Rouen, 1^{er} mai 1882, Ann. 1882, 337.

(4) Moureaux & Weismann, p. 188, n° 287.

(5) André Bouju, in *Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée*, août 1961, n° 116, p. 67.

interdire l'utilisation de cette machine (1). Une décision analogue a été rendue dans la situation voisine où le vendeur breveté ou licencié impose expressément certaines charges ou limitations à l'acquéreur du produit breveté. Le propriétaire d'un brevet couvrant un appareil pour le traitement du riz imposait à tous les acquéreurs de l'appareil le paiement d'une redevance annuelle pour son utilisation. Il a été jugé que ce breveté est fondé à exiger cette redevance de la part d'une personne ayant acquis l'appareil en seconde main (2). Enfin, il y a une autre situation dans laquelle l'acheteur, suivant la jurisprudence, ne bénéficie pas *ipso facto* d'une licence d'utilisation. C'est le cas de la vente forcée. Lorsque le produit breveté est saisi et mis en vente par autorité de justice sur requête d'un créancier du breveté, celui qui se porte acquéreur du produit n'a pas le droit de l'utiliser sans l'autorisation du breveté (3). De telles restrictions au droit d'usage de l'acheteur d'un produit d'origine licite sont en tout cas exceptionnelles.

50. — Quoi qu'il en soit, il est clair que c'est l'utilisation seulement qui est prise en considération ici, et non plus le délit distinct de fabrication. La fabrication illicite n'est pas une condition préalable et nécessaire à l'existence du délit d'usage, encore que les deux délits soient généralement commis à la suite l'un de l'autre. Il en résulte, en particulier, que le breveté peut agir à l'encontre de l'utilisateur sans attaquer le fabricant (4).

Section II

La détention « mala fide »

51. — Il peut se faire que l'usager d'une machine ou d'un produit contrefait, même s'il ne s'en sert que pour sa commodité personnelle et en dehors de toute exploitation industrielle ou commerciale, soit quand même traité comme un contrefacteur. En effet, s'il est de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il sait que l'objet qu'il détient est contrefait, il tombe sous le coup de l'Art. 41 qui prévoit le délit de recel.

On est receleur du fait même qu'on détient sciemment un pro-

(1) Trib. civ. Seine, 20 juill. 1948, Ann. 1949, 66.

(2) Rennes, 9 nov. 1864, Jurispr. Nantes, 1865. 1. 116.

(3) Trib. corr. Seine, 19 mars 1861, *La Prop. Ind.*, n° 177.

(4) Cass. civ. 30 avril 1918, Ann. 1915-1919, 1, 55.

duit contrefait. L'élément intentionnel est commun aux délits de l'Art. 41, et le produit contrefait est celui qui est couvert par un brevet, ou qui a été fabriqué suivant un procédé breveté (1), et qui a été fabriqué, vendu ou introduit en France en fraude des droits du breveté. L'élément matériel est le simple fait de la détention du produit.

Il importe peu que le détenteur ne soit pas en même temps propriétaire du produit (2), ou qu'il ne l'utilise pas effectivement (3), ou qu'il ne le détienne pas dans un but commercial. Peu importe également, du point de vue de la qualification du délit, que la détention ne soit pas clandestine (4). Encore faut-il qu'il y ait matériellement détention du produit. Il a été jugé à cet égard qu'il n'y a pas recel dans le fait pour un constructeur de prêter un de ses avions à un aviateur devant participer à un concours, afin que cet aviateur y monte, en vue dudit concours, un stabilisateur qui se révèle par la suite être contrefait (5).

Cette disposition de l'Art 41 permet d'atteindre le dépositaire (6), le réparateur (7), et le transporteur d'un produit contrefait, ainsi que l'acheteur qui n'en fait qu'un usage personnel.

52. — Il est souvent difficile de prouver la mauvaise foi du détenteur. Il faut noter cependant que la bonne foi du receleur ne fait pas obstacle à l'action civile fondée sur la faute (Art. 1382 et 1383 du Code civil) (8). En outre, le détenteur, même de bonne foi, peut se voir confisquer le produit à la suite d'une décision du tribunal saisi d'une action en contrefaçon à l'encontre du fabricant ou du vendeur.

(1) Nancy, 27 janv. 1875, Ann. 1875, 31.

(2) Cass. Req. 12 mars 1863, Ann. 1863, 126.

(3) Cass. 20 fév. 1874, Ann. 1874, 148.

(4) Cass. 12 mars 1863, Ann. 1863, 126.

(5) Paris Ch. corr., 31 janv. 1921, Ann. 1921, 136, D., 1921. 2. 73.

(6) Trib. civ. Montpellier, 22 nov. 1949, Ann. 1950, 87.

(7) Paris, 11 juill. 1861, Ann. 1861, 230; Paris, 19 juin 1862, Ann. 1863, 121 et Cass. 12 mars 1863, Ann. 1863, 126.

(8) Cass. civ. 1^{er} juin 1874, D.P., 1874. 1. 388; Paris, 6 fév. 1903, Ann. 1903, 211.

Titre II

Les actes de contrefaçon en droit américain

53. — Le Code américain des brevets, qui ne prévoit qu'une sanction civile de la contrefaçon, définit, dans sa Section 271, les agissements qui constituent une atteinte au droit privatif du breveté. Il s'agit, peut-on dire, d'une série d'obligations de ne pas faire envers le breveté, dont l'inexécution donnerait lieu à l'ouverture, au profit de ce dernier, d'une action en réparation du dommage subi et accessoirement en cessation du trouble causé. Ces obligations s'analysent en premier lieu en une obligation de ne pas fabriquer, en second lieu en une obligation de ne pas vendre, et enfin en une obligation de ne pas utiliser les produits contrefaits. Il convient d'examiner successivement ces trois catégories de contrefaçon.

CHAPITRE PREMIER

LA FABRICATION EN FRAUDE DU BREVET

54. — Que faut-il entendre par « fabrication » ? Qui sera le responsable de la fabrication au regard de la Loi des brevets ? Il faut voir quelles réponses la loi et les tribunaux américains ont apportées à ces deux questions.

Section I

Le fait de fabrication

55. — La Section 271-a vise en premier lieu la fabrication, sans l'assentiment du breveté, d'un produit revendu, ou la

fabrication suivant un procédé revendiqué dans le brevet (1). Le fait de la fabrication est suffisant en lui-même pour déterminer la contrefaçon. Peu importe à cet égard que le fabricant soit de bonne ou de mauvaise foi. Il peut bien avoir ignoré l'existence du brevet (2) ou s'être fondé sur l'avis de spécialistes pour croire en son invalidité (3), sa responsabilité n'en est pas moins engagée. Il est fréquent toutefois qu'un tribunal, statuant en vertu de ses pouvoirs d'équité, relève la bonne foi du fabricant, constate qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon commise sciemment (« wilful and wanton infringement ») et n'octroie que des dommages-intérêts très réduits, ou même aucun dommage-intérêt (4). En revanche, on ne cherche pas à savoir ce qu'est devenu le produit contrefait après sa fabrication. Il importe peu qu'il demeure ensuite inutilisé (5). Dans un cas pourtant, les circonstances qui entourent et suivent la fabrication seront prises en considération. C'est celui de la fabrication expérimentale, sans but commercial, et non suivie de vente. Il a été jugé qu'il n'y a pas alors de contrefaçon (6). En raison de la rédaction très compréhensive de la Section 271-a (7), la question a pu se poser de savoir si on peut attaquer en contrefaçon le fabricant d'une machine non brevetée en elle-même, mais susceptible d'être utilisée conformément à un procédé lui-même breveté. La jurisprudence est affirmative; il y a contrefaçon quand bien même la machine pourrait être utilisée sans porter atteinte au brevet, et le fabricant ne s'exonère pas de sa responsabilité en donnant des instructions à sa clientèle, lui interdisant d'utiliser la machine suivant le procédé breveté (8). Quant à la question de savoir à quel moment du pro-

(1) La terminologie légale est d'ailleurs assez maladroite : « whoever makes ... a patented invention ». Ce n'est pas celui qui d'aventure « referait » l'invention déjà brevetée, qui est visé ici; c'est évidemment celui qui referait l'objet de l'invention, ou qui emploierait le procédé breveté.

(2) *Roger v. Coupe*, 39 OG 239 (cc); *Bate Refrigerating Co. v. Gillett*, CCNJ 1887, 31 Fed. 809, 46 OG 1029 (A); *Thurber Corp. v. Fairchild Motor Corp.*, CALa 1959, 269 F.2d 841; *Freedman v. Friedman*, CAMd 1957, 242 F.2d 364.

(3) *Norton v. Automatic*, 57 Fed. 933 (A).

(4) *Jost v. Borden Stove Co.*, DCPa 1919, 285 Fed. 626; *Borg-Warner Corp. v. Accurate Paris Mfg. Co.*, DC Ohio 1941, 42 F.Supp. 1018; *Artmoore Co. v. Dayless Mfg. Co.*, CA Ill. 1953, 208 F.2d 1; *Enterprise Mfg. Co. v. Shakespeare Co.*, CCA Mich. 1944, 141 F.2d 916.

(5) *Caterpillar Tractor Co. v. International Harvester Co.*, CCA Cal. 1939, 106 F.2d 769.

(6) *Dugan v. Lear Avia, Inc.*, DCNY 1944, 55 F.Supp. 223, aff'd 156 F.2d 29; *Standard v. Teague*, 15 Fed. 390.

(7) V. note (1) supra.

(8) *Sandusky Foundry & Machine Co. v. De Lavaud*, CCA Ohio 1921, 274 Fed. 607; *Andrus v. Whitman*, DC Mich. 1950, 93 F.Supp. 383; voir aussi *Parsons Non Skid Co. v. Atlas Chain Co.*, NY 1912, 198 Fed. 399, 117 CCA

cessus de fabrication la contrefaçon est réalisée, la règle a été posée que s'il s'agit d'une combinaison dont tous les éléments ont été fabriqués il n'y a pas de contrefaçon tant que ces éléments n'ont pas été assemblés (1). Dès que l'assemblage est réalisé, en revanche, et quand ce ne serait que pour un essai, il y a contrefaçon (2).

Le problème n'est pas tout-à-fait le même lorsque la fabrication ne porte que sur des éléments isolés de l'ensemble breveté, ou lorsqu'il s'agit de la réparation ou du remplacement de pièces qui se trouvaient à l'origine dans l'ensemble fourni par le breveté ou ses licenciés, mais qui sont devenues par la suite inutilisables. Il convient d'examiner à part ces deux cas particuliers.

§ 1. — *La fabrication d'éléments isolés*

56. — S'il est interdit, en droit américain, de fabriquer un objet breveté, et même de fabriquer une machine non brevetée elle-même mais capable de mettre en œuvre un procédé breveté, pourra-t-il y avoir aussi contrefaçon dans le fait de fabriquer une partie non brevetée en elle-même d'une combinaison plus large, laquelle en revanche est revendiquée valablement dans un brevet ?

La solution du droit américain est affirmative, mais, à la différence de la règle française, elle n'est pas fondée sur la disposition qui prohibe la fabrication proprement dite, c'est-à-dire la Section 271-a du Code des brevets. Les tribunaux, en effet, ont rejeté expressément la notion de contrefaçon partielle (3) pour se placer au contraire sur le terrain de la participation à contrefaçon (« contributory infringement ») en vertu de la Section 271-b de la loi des brevets. Les précédents antérieurs à la loi de 1952 avaient déjà développé la règle de la participation à contrefaçon par fabrication (4). La loi de 1952 a codifié la règle judiciaire dans sa Section 271-b (5).

286; voir aussi, sur le terrain de la participation à contrefaçon, *contra* : Electro-Bleaching Gas Co. v. Paradon Engineering Co. DCNY 1926, 15 F.2d 854.

(1) Radio Corporation of America v. Andrea, 79 F.2d 626 (CCA 2d 1935).

(2) Radio Corporation of America v. Andrea, 90 F.2d 612 (CCA 2d 1937).

(3) Harvey Hubbell, Inc. v. General Electric Co., CCANY 1920, 267 Fed. 564.

(4) Lenk v. Hunt Lasher Co., DC Mass. 1926, 14 F.2d 335; Leeds & Catalin Co. v. Victor Talking Machine Co., 29 S.Ct 503, 213 US 325, 53 L.Ed. 816; Individual Drinking Cup Co. v. Errett, CCA, 297 Fed. 733.

(5) Bien que le paragraphe b use du terme « contrefaçon » (« infringement »), et que le paragraphe c se réfère à la « participation à contrefaçon » (« contributory infringement »), chacun des deux paragraphes définit un type particulier de participation à contrefaçon. Le paragraphe c vise le

Si le brevet décrit une combinaison d'un élément A et d'un élément B qui n'ont aucune utilité indépendamment l'un de l'autre, celui qui fabrique l'élément A, tout comme celui qui fabrique l'élément B, est un participant à contrefaçon (« contributory infringer »). Cependant, la fabrication de pièces détachées non brevetées en elles-mêmes reste licite en principe, tant que les conditions qui définissent la participation à contrefaçon ne sont pas réunies (1). C'est ainsi qu'il a été jugé que ne constitue pas une participation à contrefaçon la fabrication de soupapes pouvant être utilisées aussi bien dans la construction d'une pièce brevetée que dans n'importe quel moteur (2). D'autre part, celui qui fabrique une pièce en remplacement d'un élément non breveté reste dans les limites permises (3).

Toutefois, comme le breveté américain ne dispose pas de la procédure de saisie-contrefaçon pour se procurer des moyens de preuve du fait de fabrication, c'est surtout à l'occasion de la vente que va se poser la question de la participation à contrefaçon. Les conditions d'existence de la participation à contrefaçon seront donc étudiées à propos de la vente.

§ 2. — *La réparation ou le remplacement de pièces devenues inutilisables*

57. — Un problème voisin est celui de la réparation ou du remplacement pur et simple d'une partie usée ou abîmée d'un produit breveté fourni par le propriétaire du brevet ou son licencié. La règle posée par les tribunaux est fondée sur une distinction principale entre d'une part la réparation et le remplacement qui sont admissibles sous certaines conditions, et d'autre part la reconstitution pure et simple de la machine, qui constitue une contrefaçon. Cette distinction jurisprudentielle est une variante de la règle de la participation à contrefaçon.

58. — Quand y a-t-il simplement réparation (« repair ») ou remplacement (« replacement »), et quand y a-t-il reconstitu-

cas de vente, tandis que le paragraphe b est applicable aux autres comportements illicites (Calhoun v. State Chemical Mfg. Co., DC Ohio 1957, 153 F.Supp. 293).

(1) Voir *infra*, n° 72 s.

(2) U.S. Industries, Inc. v. Otis Engineering Corp., CA Tex. 1960, 277 F.2d 282.

(3) Lemeco Products v. Timken-Detroit Axle Co., CCA Ohio 1940, 110 F.2d 307, certiorari denied 61 S.Ct 42, 311 US 675, 85 L.Ed. 434.

tion (« reconstruction ») ? Tout dépend du rapport d'importance existant entre la ou les pièces isolées qui ont été l'objet de l'opération, et la structure d'ensemble de la machine. Ainsi, si les parties réparées ou changées apparaissent après coup comme l'élément dominant de la structure de la machine, il y a reconstitution (1). Si au contraire ce sont les parties qui ne sont pas affectées par l'opération qui sont prépondérantes, alors, il peut y avoir simplement réparation ou remplacement au sens de la théorie judiciaire (2). C'est ce que les décisions expriment quelquefois en disant qu'il n'est pas permis de changer « l'identité » de la machine (3). Est-ce à dire qu'il suffit de prouver qu'il n'y a pas eu reconstitution pour s'exonérer de sa responsabilité ? Peut-on effectuer indifféremment réparation ou remplacement pur et simple ? Ce droit appartient-il à toute personne ? La solution de ces problèmes n'est pas si simple qu'on pourrait le croire.

59. — Economiquement, le remplacement d'une partie de la machine brevetée par une pièce entièrement nouvelle, et fabriquée par un autre que le vendeur et sans son assentiment, constitue une atteinte beaucoup plus sensible au monopole de celui-ci qu'une simple réparation. Cette dernière n'est, en effet, que provisoire, et n'entraîne pas directement un manque à gagner égal au prix de vente de la pièce ou de la machine tout entière; le remplacement, au contraire, peut bien se reproduire, et bénéficie dans chaque cas à la concurrence toujours prête à s'exercer en face du breveté ?

Pour cette raison les précédents américains font une nouvelle distinction. Si la partie usée ou détériorée de la machine est faite d'une matière peu résistante et propre à s'user plus rapidement que les autres parties de la même machine, c'est-à-dire si la partie en question est périssable alors que le reste de la machine continue à accomplir son travail, alors il n'y a pas d'obstacle. Il peut y avoir remplacement de cette pièce par une pièce entièrement nouvelle, comme il peut y avoir sim-

(1) *Southwestern Tool Co. v. Hugues Tool Co.*, CCA Okl. 1938, 98 F.2d 42; *Landis Machinery Co. v. Chaso Tool Co.*, CCA Mich. 1944, 141 F.2d 800, certiorari denied 65 S.Ct 52, 323 US 720, 89 L.Ed. 579.

(2) *Automobile Parts Co. v. Wisconsin Axle Co.*, CCA Ohio 1935, 81 F.2d 125; Comparer, dans une hypothèse similaire, la solution fondée sur une autre règle : *Green v. Electric Vacuum Cleaner Co.*, CCA Ohio 1942, 132 F.2d 312, certiorari dismissed 63 S.Ct 1163, 319 US 777, 87 L.Ed. 1723, pour l'exposé de cette espèce, voir infra n° 84.

(3) *Ideal Wrapping Mach. Co. v. Gorge Close Co.*, DC Mass 1928, 23 F.2d 848, aff'd 29 F.2d 533.

plement réparation, ou amélioration de la pièce d'origine (1). Il importerait peu, à cet égard que la partie périssable ne soit en fait que partiellement usée (2). Si c'est au contraire une partie durable de la combinaison brevetée qui est détériorée, elle peut être réparée, mais non remplacée par un autre que le breveté (3).

La réparation pure et simple est, en effet, toujours possible, pourvu qu'il n'y ait pas reconstitution; elle est même admise quand elle porte sur l'ensemble de l'article breveté. La jurisprudence a ainsi admis qu'on pouvait acquérir des bougies d'automobile qui avaient été jetées au rebut et abandonnées, et les réparer au point de leur redonner une durée utile, pourvu que les bougies ainsi réparées portent une marque propre à les distinguer des bougies neuves mises sur le marché par le breveté (4).

60. — On peut dire, par conséquent, que la réparation totale ou partielle est licite, et que le remplacement partiel est licite également, mais uniquement s'il s'agit d'une pièce périssable par sa nature même. Cette théorie dite des « replaceable parts » ou encore des « permissible repairs » est fondée sur l'intention présumée du breveté-vendeur de procurer à l'acheteur un usage de la machine vendue qui dépasse en durée la vie de l'élément le plus rapidement périssable de cette machine (5). Il est donc normal, dans cette optique, que la règle profite surtout à l'acheteur, c'est-à-dire à celui qui a acquis la machine du breveté ou d'une personne autorisée par lui, ou à celui qui l'a acquis de la main d'un premier acheteur, ou aux sous-acquéreurs successifs. C'est l'hypothèse la plus fréquente, les décisions parlant d'un droit de l'acheteur (« purchaser », « vendee » ou « buyer »). La jurisprudence a étendu la solution au cas

(1) *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, Mass 1961, 81 S.Ct 599, 365 US 336, 5 L.Ed.2d. 592, rehearing denied 81 S.Ct 1024, 365 US 890, 6 L.Ed. 2d 201; *Micromatic Hone Corp. v. Mid-West Abrasive Co.*, CA Mich. 1949, 177 F.2d 934; *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Hesse*, CCA Ky 1942, 131 F.2d 406; *Bassick Mfg. Co. v. Larkins Automotive Parts Co.*, DC Ill. 1926, 19 F.2d 939. v. Commentaire sur la décision *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* précitée in *Harv. L. Rev.* Vol. 75, n° 1 (1961).

(2) *Landis Machinery Co. v. Chaso Tool Co.*, CCA Mich. 1944, 141 F.2d 800, certiorari denied 65 S.Ct 52, 323 US 720, 89 L.Ed. 579.

(3) *Bassick Mfg. Co. v. Ready Auto Supply Co.*, DCNY 1927, 22 F.2d 331.

(4) *Champion Spark Plug Co. v. Reich*, DC Mo. 1940, 34 F.Supp. 414, appeal dismissed 117 F.2d 1014, modified on other grounds 121 F.2d 769, certiorari denied 62 S.Ct 130, 314 US 669, 86 L.Ed. 535.

(5) Voir opinion in *Electric Auto Lite Co. v. P. & D. Mfg. Co.*, CCANY 1940, 109 F.2d 566.

où la chose a été abandonnée et est devenue la propriété légitime d'un nouveau possesseur (1).

61. — Il faut observer, cependant, que la réparation ou le remplacement est toujours illicite lorsqu'il porte sur un produit déjà contrefait à l'origine, c'est-à-dire fabriqué ou vendu sans l'assentiment du breveté (2). Le fait de réparer ou de remplacer une partie de la structure contrefaite équivaut en effet à une continuation ou à un renouvellement de la contrefaçon déjà commise.

62. — La question se pose aussi de savoir si la théorie des parties remplaçables ou réparables permet également d'exonérer le fabricant fournisseur des pièces détachées, ou le réparateur professionnel de leur responsabilité pour participation à contrefaçon. Voici une entreprise industrielle qui fabrique des couples d'engrenages coniques, lesquels peuvent entrer dans une combinaison brevetée, et qui vient à fournir un de ces engrenages à un utilisateur de l'article breveté en vue du remplacement d'une pièce usée ou brisée; cette vente constitue-t-elle un acte de participation à contrefaçon ? La doctrine judiciaire a décidé que non pourvu qu'il n'y ait pas reconstitution, et que la pièce remplacée soit de nature périssable (3). La même solution est d'ailleurs admise en ce qui concerne la fabrication elle-même (4) et la réparation par un tiers (5), et on verra qu'elle s'explique par les règles gouvernant la participation à contrefaçon. Les tribunaux ne retiennent, en effet, la participation à contrefaçon que lorsqu'ils peuvent connaître et constater la contrefaçon principale.

(1) *Champion Spark Plug Co. v. Emener*, DC Mich. 1936, 16 F. Supp. 816.

(2) *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, Mass 1964, 84 S.Ct 1526, 377 US 476, 12 L.Ed. 457.

(3) *Timken-Detroit Axle Co. v. Automotive Parts Co.*, CCA Ohio 1938, 93 F.2d 76. Voir aussi *Automotive Parts Co. v. Wisconsin Axle Co.*, CCA Ohio 1935, 81 F.2d 125.

(4) *Lincoln Engineering Co. of Illinois v. Stewart-Warner Corporation*, CCA Ill. 1937, 91 F.2d 757, reversed on other grounds 58 S.Ct 662, 303 US 545, 82 L.Ed. 1008; *Lempco Products v. Timken-Detroit Axle Co.*, CCA Ohio 1940, 110 F.2d 307, certiorari denied 61 S.Ct 42, 311 US 675, 85 L.Ed. 434.

(5) *El Dorado Foundry, Machine & Supply Co. v. Fluid Packed Pump Co.*, CCA Ark. 1936, 81 F.2d 782, certiorari denied 57 S.Ct 22, 299 US 560, 81 L.Ed. 412; *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, CA Mass. 1959, 270 F.2d 200, certiorari granted 80 S.Ct 609, 362 US 902, 4 L.Ed.2d 553.

Section II

L'auteur de la fabrication

63. — Que se passe-t-il quand l'initiative de la fabrication vient d'une autre personne que son exécutant matériel ? La fabrication a été faite sur commande et pour le compte d'un tiers, ou encore elle a été exécutée sur l'ordre d'un employeur. Où est la contrefaçon ? Est-elle dans l'exécution matérielle ou dans l'initiative morale ?

64. — D'une manière générale, l'employeur est responsable du fait de contrefaçon commis par son employé dans l'exercice de ses fonctions (1). Ce n'est d'ailleurs qu'une application du droit commun de la responsabilité du commettant (« master » ou « principal ») en raison des actes de son préposé (« servant » ou « agent »). Cela ne veut pas dire d'ailleurs que l'employé soit toujours exonéré de sa propre responsabilité (2).

65. — Dans l'hypothèse où la fabrication contrefaite est réalisée par une société de capitaux (« corporation »), la majorité des précédents refuse de considérer comme contrefacteurs les employés ayant agi dans l'exercice normal de leur service (3). Obéissant aux ordres de la société qui les emploie, ils n'en sont que les instruments. Il n'en serait autrement que si l'employé agissait au-delà de ses attributions (4), ou s'il se servait de la société comme d'un manteau pour dissimuler ses actes de contrefaçon (5).

L'auteur de la contrefaçon est la société de capitaux elle-même. Le droit américain considérant la contrefaçon comme un délit civil, il n'y a, en effet, pas d'obstacle à ce que ce soit la société elle-même qui réponde pleinement de la contrefaçon. Elle le devra d'autant plus souvent qu'elle est plus solvable

(1) Westinghouse Electric, etc., Co. v. Independent Wireless Tel. Co., DCNY 1924, 300 Fed. 748; Armstrong v. De Forest Radio Telephone & Telegraph Co., DCNY 1921, 279 Fed. 445, aff'd 280 Fed. 584.

(2) Bryce v. Dorr, CC Mich. 1845, Fed. Cas. No. 2,070.

(3) Cazier v. Mackie-Lovejoy Mfg. Co., Ill. 1905, 138 Fed. 654, 71 CCA 104, aff'd 157 Fed. 88, 84 CCA 591; Tinsel Corporation of America v. B. Haupt & Co., DCNY 1928, 25 F.2d 318; Jones v. Osgood, CCNY 1869, Fed. Cas. No. 7,487.

(4) Art Metal Works, Inc. v. Henry Lederer & Bro., Inc., DCNY 1929, 36 F.2d 267.

(5) Schreyer v. Casca Products Corp, DC Conn. 1951, 97 F Supp. 159, aff'd 190 F.2d 921, certiorari denied 72 S.Ct 360, 342 US 913, 96 L.Ed. 683; Steiner Sales Co. v. Darman Mfg. Co DCNY 1940, 33 F.Supp. 422.

que ses employés et qu'elle peut être actionnée aussi bien en équité que « at law ».

Le président et les administrateurs de la société (corporate officers) doivent-ils être considérés, en raison de leurs fonctions de direction, comme des auteurs ou des co-auteurs de la contrefaçon commise par la société ? La solution est affirmative lorsqu'ils ont sciemment et volontairement organisé ou approuvé la contrefaçon (1). Ils peuvent être personnellement actionnés « at law » en réparation du préjudice causé au breveté par la contrefaçon (2). En revanche, lorsque les administrateurs de la société sont de bonne foi la solution est moins sûre. Certains précédents consacrent la responsabilité de ceux qui, par décision individuelle ou par vote, ont donné l'ordre ou l'autorisation de fabriquer, utiliser ou vendre en violation du brevet, alors même que l'ordre ou l'autorisation est donnée dans l'ignorance de la contrefaçon (3). D'autres précédents ont décidé, au contraire, que le président ou les administrateurs de la société ne sont pas responsables de la contrefaçon commise par celle-ci s'ils sont de bonne foi, n'ont pas excédé leurs pouvoirs, et n'ont pas retiré un avantage personnel de la contrefaçon (4).

66. — Lorsque la fabrication contrefaisante est l'œuvre d'un entrepreneur indépendant agissant à la suite d'une commande passée par une autre personne, l'auteur de la commande est considéré comme contrefacteur (5). Ceci n'exonère d'ailleurs pas le sous-traitant de sa responsabilité en tant que co-auteur de la contrefaçon (joint infringer) (6).

(1) *Mojonnier Dawson Co. v. US Dairies Sales Corp.*, DC Ill. 1958, 168 F.Supp. 519; *Bewal Inc. v. Minnesota Mng. & Mfg. Co.*, CCA Kan 1961, 292 F.2d 159; *Eversharp Inc. v. Fischer Pen Co.*, DC Ill. 1961, 204 F.Supp. 649.

(2) *Cahoone Barnet Mfg. Co. v. Rubber, etc., Harness Co.*, CCNJ 1891, 45 Fed. 582; *Steber Mach. Co. v. Randon Knitting Co.*, DCNY 1914, 217 Fed. 796; *Goodyear v. Phelps*, CCNY 1853, 3 Blatchf. 91, Fed. Cas. No. 5,581.

(3) *Claude Neon Lights, Inc. v. American Neon Light Corporation*, CCANY 1930, 39 F.2d 548; *Dean Rubber Mfg. Co. v. Killiam*, CCA Mo. 1939, 106 F.2d 316, certiorari denied 60 S.Ct 380, 308 US 624, 84 L.Ed. 521; *Contra* : *Southwestern Tool Co. v. Hugues Tool Co.*, CCA Okl. 1938, 98 F.2d 42.

(4) *Powder Power Tool Corp. v. Powder Actuated Tool Co.*, CA Ill. 1956, 230 F.2d 409 (Président de société); *Upjohn Co. v. Italian Drug Importing Co.*, DCNY 1961, 190 F.Supp. 361; *Tom Lockerbie, Inc. v. Fruhling*, DC Wis. 1962, 207 F.Supp. 648.

(5) *Northill Co. v. Danford*, DC Cal. 1943, 51 F.Supp. 928, modified on other grounds 142 F.2d 51; *Crowell v. Baker Oil Tools*, CCA Cal. 1944, 143 F.2d. 1003.

(6) *Jackson v. Nagle*, CCA Cal. 1891. 47 Fed. 703.

CHAPITRE II

LA MISE SUR LE MARCHÉ DU PRODUIT CONTREFAIT

67. — C'est évidemment l'atteinte la plus directe au monopole du breveté. C'est, en effet, à ce moment précis que se réalise la perte financière éprouvée par le breveté. La loi américaine, cependant, n'interdit expressément que le fait de vendre, et passe sous silence la question de l'offre de vente et de l'importation.

L'offre de vente d'un objet breveté ne constitue pas une vente au sens de la Section 271, et il en est de même de l'offre qui si elle aboutissait constituerait une participation à contrefaçon. Il faut que la vente soit parfaite (« consumed »), sans quoi il n'y a rien d'illicite (1). Tout au plus peut-on signaler un comportement illicite s'analysant en une offre de vendre, mais sanctionné indirectement comme un acte de fabrication ou d'usage. En effet, si le fait de fabriquer et d'opérer expérimentalement une machine brevetée échappe à la qualification de contrefaçon en l'absence d'un but commercial ou d'un esprit de lucre (2), il n'en est pas de même lorsque les essais ou démonstrations sont faites devant une personne intéressée afin de l'induire à acheter la machine ainsi exposée (3).

L'importation de produits brevetés ou fabriqués suivant un procédé breveté, si elle échappe au domaine d'application de la loi des brevets, est cependant sanctionnée indirectement par la législation douanière. Il sera utile de voir de quelle manière.

Mais d'un autre côté, la loi américaine contient une disposition spéciale inconnue du droit français et relative à la participation à contrefaçon (« contributory infringement »).

Il faut donc étudier successivement la vente proprement dite, la vente constitutive de participation à contrefaçon, et l'importation.

Section I

La vente

68. — La Section 271-a de la loi des brevets définit comme un acte de contrefaçon celui de « vendre une invention bre-

(1) George Robillard, 11^e *Conférence*, page 6.

(2) Voir infra, n^o 84.

(3) Bonsack. v. Underwood, 73 Fed. 206.

vetée sans autorisation ». La formule est moins précise et donc plus compréhensive que celle de la loi française. Il semblait donc plus facile, au départ, de lui donner une portée plus large. Les précédents révèlent une tendance dans ce sens, encore qu'ils aillent parfois moins loin qu'on aurait pu l'imaginer.

69. — Il faut noter tout d'abord que la formule légale couvre non seulement les objets contrefaits d'origine, mais encore les objets fabriqués licitement par le breveté lui-même ou par ses licenciés, ou même par n'importe quelle personne lorsque la fabrication a eu lieu à l'étranger, dès l'instant que le breveté ne permet pas ou ne permet plus que ces objets soient vendus. Dans le cas où la chose vendue est contrefaite d'origine, la manière dont le vendeur l'avait acquise importe peu. Par exemple, si les objets contrefaits avaient été saisis et mis en vente par l'administration en raison d'une violation des règlements douaniers, celui qui s'en porte ensuite acquéreur à la vente judiciaire ne saurait les revendre sans commettre une contrefaçon (1). Il semble aussi que la vente doive être considérée en elle-même et indépendamment de la qualité du vendeur. Il a été jugé, en effet, que celui qui a réalisé la vente ne peut pas s'exonérer en prétendant qu'il n'a agi qu'en qualité de mandataire (« agent for another »); il est tenu personnellement pour contrefacteur (2). Par ailleurs, la vente publique par un syndic (« trustee in bankruptcy ») de marchandises brevetées faisant partie du patrimoine d'une faillite constitue un acte de contrefaçon (3).

70. — Contrairement à ce qui est admis en droit français, il n'est pas nécessaire que le vendeur ait agi sciemment. Pas plus que pour les autres faits de contrefaçon visés par la Section 271-a, la bonne foi ne constitue une cause d'exonération (4). Le vendeur peut bien avoir ignoré, au moment de la vente, l'existence du brevet auquel celui-ci portait atteinte, il n'en est pas moins contrefacteur (5).

(1) *Dickerson v. Sheldon*, NY 1899, 98 Fed. 621, 39 CCA 191.

(2) *Morse v. Davis*, CCNY 1862, Fed. Cas. No. 9,855.

(3) *In re Progress Lektro Shave Corporation*, DC Conn 1940, 35 F. Supp. 915, 44 Am. Bankr. Rep. N.S. 652.

(4) *Freedman v. Friedman*, CA Md 1957, 242 F.2d 364.

(5) Encore faut-il que le breveté ait satisfait à l'obligation que lui fait la Section 287 d'apposer sur le produit breveté vendu avec son assentiment l'indication de son droit privatif; à défaut de cette mention, en effet, il ne pourrait obtenir de dommages-intérêts pour le préjudice antérieur à une notification expresse à la personne du contrefacteur. La règle de la Section 287, cependant, n'a d'incidence que sur l'étendue des sanctions de la contrefaçon, et ne touche pas au fond du droit.

71. — Il a été jugé qu'un seul fait isolé de vente est suffisant pour constituer une contrefaçon (1).

Quid de la vente d'un produit non breveté en lui-même, mais fabriqué à l'aide d'un procédé qui, lui, est contrefaisant ? La solution du droit américain diffère ici encore de celle du droit français, et il a été jugé qu'une telle vente ne constitue pas un acte de contrefaçon (2). Si donc la Section 271-a vise le cas de vente d'une « invention brevetée », nous savons qu'il faut entendre par là un produit couvert par un brevet de produit.

Ce peut être un objet simple, élémentaire, mais ce sera le plus souvent une combinaison. Or, dans ce dernier cas, la vente ne constituera une contrefaçon que si elle porte sur tous les éléments assemblés de la combinaison.

Section II

La participation à contrefaçon

72. — La vente de l'un des éléments isolés et non brevetés en eux-mêmes appartenant à la combinaison sera-t-elle permise ? Le problème qui se pose ici est le même que celui qui a déjà été examiné dans le cas de la fabrication. La règle protectrice du breveté serait facilement tournée par ses concurrents s'il leur suffisait de se partager le travail pour échapper à la loi du brevet. Si le brevet est une combinaison d'un élément A avec un élément B, par exemple, l'un des concurrents fabriquerait et vendrait l'élément A, et un autre l'élément B, et le tour serait joué; seul serait éventuellement contrefacteur celui qui réalise l'assemblage final, tandis que les bénéfices réalisés par ceux qui ont fourni les éléments leur resteraient acquis. Bien plus, si on admet, comme l'ont décidé les précédents américains, que la fabrication n'est réalisée que lors de l'assemblage final et seulement à partir de ce moment-là, un seul concurrent pourra très bien fournir la totalité des pièces détachées en ordre séparé, en laissant seulement à son client le soin et le risque de les assembler. De cette manière, le ou les bénéficiaires de l'opération resteraient à l'abri de toute action. Enfin, il y a encore une autre pratique très préjudiciable au

(1) B. B. Chemical Co. v. Cataract Chemical Co., DCNY 1938, 25 F. Supp. 472.

(2) Merrill v. Yeomans, 94 US 568 (1876); Welsbach Light Co. v. Union Incandescent Light Co., 101 Fed. 131 (2d Cir. 1900). V. solution identique dans le cas de vente d'un produit fabriqué à l'aide d'une machine contrefaite, Goodyear v. Railroad, 1 Fisher 626 (CC).

breveté et très profitable à son auteur, qui est celle consistant à fabriquer et à vendre un appareil qui est lui-même du domaine public, mais qui est susceptible, à condition d'être installé et monté d'une certaine manière, d'être mis en œuvre suivant un procédé contrefait. Le vendeur de l'appareil échappera-t-il toujours à toute responsabilité ?

73. — La règle assimilant la participation à contrefaçon (« contributory infringement ») à la contrefaçon directe rend précisément impossibles de telles anomalies (1). Cette règle est née de la Common Law; elle a été développée par les tribunaux, et était appliquée depuis 80 ans environ avant d'être inscrite dans un texte de loi. Elle a, en effet, été introduite, et à cette occasion précisée, au moment de la codification de la loi des brevets en 1952 (2). Elle est contenue dans la section 271-c de cette loi. D'après ce texte et la signification qu'on peut lui donner à la lumière des précédents qui l'ont précédé et suivi, il y a participation à contrefaçon dès lors que sont réunies les cinq conditions suivantes :

— 1 il faut qu'il y ait eu effectivement une contrefaçon principale;

— 2 il faut que la vente ait été une condition nécessaire de cette contrefaçon principale;

— 3 il faut que la chose vendue constitue une partie matérielle de l'invention (« material part of the invention »);

— 4 il faut un élément intentionnel, le vendeur devant, soit avoir vendu la chose en sachant qu'elle allait être utilisée de la manière incriminée, soit l'avoir adaptée en vue d'une telle utilisation;

— 5 enfin, la chose vendue ne doit pas être une simple matière première, ou un article de type courant, susceptible d'un large éventail d'utilisations non contrefaisantes.

Il est nécessaire de préciser dans l'ordre chacune de ces conditions.

§ 1. — *Existence d'une contrefaçon principale*

74. — Cette première condition s'explique par l'origine de la règle. En Common Law de la responsabilité, il ne peut y avoir de participation à la commission d'un dommage s'il n'y

(1) Ainsi, dans le cas de fourniture d'une partie d'une combinaison brevetée, voir par ex. *Metropolitan Device Corp. v. Williamsburg Electric Supply Co.*, CCANY 1927, 19 F.2d 442; pour le cas de fourniture d'un appareil susceptible d'être utilisé en contrefaçon d'un procédé, *Hall v. Montgomery Ward & Co.*, DC WVa 1944, 57 F. Supp. 430.

(2) V. J. J. Federico, *Commentary on the New Patent Act*, 35 USCA Vol. 1, p. 51.

a pas d'acte dommageable principal. Dans ce contexte, la contrefaçon est un délit civil (infringement is a tort) et toute personne qui aide à la contrefaçon est également fautive (joint tort feasor). C'est pourquoi, en Common Law, il ne peut y avoir participation à contrefaçon s'il n'y a pas une contrefaçon principale à laquelle il était possible de participer, c'est-à-dire sans fabrication, vente ou usage réalisé (actual infringement). Il ne suffirait pas par conséquent d'une simple tentative, et même dans le cas de contrefaçon principale réalisée, le breveté ne pourrait pas se contenter d'actionner les vendeurs d'éléments pour participation à contrefaçon sans attaquer également et séparément l'auteur de la contrefaçon proprement dite (1). Il faut d'autre part que la contrefaçon principale (« direct infringement ») soit commise sur le territoire des Etats-Unis (2).

§ 2. — *Lien de cause à effet entre la vente et la contrefaçon principale*

75. — Il faut en second lieu que l'acte considéré, c'est-à-dire la vente, ait été une circonstance indispensable à la réalisation de la contrefaçon principale : il faut qu'il s'agisse d'un acte sans lequel cette dernière n'aurait pas eu lieu (3).

§ 3. — *La partie matérielle de l'invention*

76. — Même si on traduit ici encore le mot « invention » par « produit revendiqué dans un brevet d'invention », la disposition de la loi n'est pas très claire. Il faut présumer que la chose vendue n'est pas elle-même brevetée, car alors la question de la participation à contrefaçon ne se poserait pas d'une manière distincte de celle de la contrefaçon directe. Il faut supposer aussi que l'élément vendu fait bien partie de l'objet dont la fabrication, l'usage ou la vente en bloc a été reconnue contrefaisante, ou encore qu'il sert directement à la mise en œuvre du procédé contrefaisant, sans quoi on manquerait à la

(1) Conmar Products Corp. v. Tibony, DCNY 1945, 63 F.Supp. 372; Cincinnati Galvanizing Co. v. Marquette Tool & Mfg. Co., CCA Ill. 1928, 26 F.2d 593.

(2) Cold Metal Process Co. v. United Engineering & Foundry Co., CA Pa 1956, 235 F.2d 224.

(3) Individual Drinking Cup Co. v. Errett, CCANY 1924, 297 Fed. 733.

condition précédente. Que signifie alors au juste cette restriction ? L'explication suivante en a été donnée par un commentateur (1) :

Cela signifie que si vous vous servez d'écrous, de boulons, de vis et de fils électriques ordinaires pour monter un appareil électronique, ces éléments ne constituent pas une partie matérielle de l'invention, et leur utilisation n'est pas contrefaisante. Modifiez ceci en disant que le type particulier de fil électrique dont vous vous servez a été étudié spécialement et n'a pas d'autre usage que pour la combinaison particulière définie par le brevet; alors la situation est différente.

Pour comprendre cette condition, il faut se souvenir que les revendications d'un brevet, qui définissent l'invention protégée, contiennent toujours l'énumération de tous les moyens mis en œuvre, sans exception. Il est donc nécessaire de se limiter à certains d'entre eux dans la mise en œuvre de la règle de la participation à contrefaçon. On peut se demander pourtant dans quelle mesure cette condition, posée par les précédents, ne fait pas double emploi avec la cinquième condition, qui exclut les articles d'utilisation courante et communément vendus dans le commerce.

§ 4. — *L'élément intentionnel*

77. — La quatrième condition mène à une appréciation de la conduite du vendeur. Il faut que celui-ci ait su, au moment de la vente, que la chose vendue allait être utilisée dans une combinaison ou un procédé breveté et contrefait (2), ou qu'elle était adaptée en vue d'une telle utilisation, à l'exclusion de toute autre (3). Un arrêt antérieur à la codification de la règle semble exiger davantage qu'une simple connaissance. D'après ce précédent, il faudrait en plus une collusion effective, et une intention positive d'aider à la contrefaçon (4). En fait, la Section 271-c parle seulement de « connaissance »; si on s'en tient à la lettre du texte, il suffirait donc que le vendeur ait connu la destination finale de la chose vendue. D'autre part, il y a des circonstances, suivant les précédents, dans lesquelles cette connaissance est présumée. C'est le cas de la vente avec distribu-

(1) George N. Robillard, 11^e *Conférence*, p. 4 (traduction).

(2) *Lincoln Engineering Co. of Illinois v. Stewart-Warner Co.*, CCA Ill. 1937; 91 F.2d 757, reversed on other grounds 58 S.Ct 662, 303 US 545, 82 L.Ed. 1008; *Stewart-Warner Corporation v. Le Vally*, DC Ill. 1936, 15 F.Supp. 571, rehearing denied and vacated on other grounds 16 F.Supp. 778.

(3) *Aeration Processes v. Walter Kidde & Co.*, DCNY 1948, 77 F.Supp. 647, reversed on other grounds 170 F.2d 437.

(4) *Ruth v. Stearns-Roger Mfg. Co.*, DC Colo. 1935, 13 F.Supp. 697, reversed on other grounds 87 F.2d 35.

tion d'une notice explicative, lorsqu'on peut affirmer qu'il suffit de suivre à la lettre les instructions données dans la notice pour contrefaire en fait un brevet de procédé sur lequel le vendeur ne peut pas prétendre avoir de droit (1). C'est aussi le cas lorsque le vendeur installe lui-même la chose vendue, ou participe à son installation, et que cette dernière se traduit par un usage contrefaisant (2).

On peut se demander pourtant si le terme de « connaissance » (« knowing... ») ne pourrait pas être interprété de manière encore plus large. On pourrait jusqu'à dire que la mauvaise foi n'est pas nécessaire; il ne s'agit pas, en effet, de la « connaissance » de l'existence du brevet et de sa contrefaçon (3), mais de la connaissance de l'opération constitutive de contrefaçon, ce qui est tout différent car on peut contrefaire sans le savoir. L'erreur de droit ne serait donc pas une cause d'exonération, pas plus qu'elle ne l'est dans les autres cas de contrefaçon. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'intention est présumée lorsque les objets vendus n'ont d'utilisation que dans le dispositif dont le vendeur devrait normalement savoir qu'il constitue une contrefaçon de brevet (4). En d'autres termes, si on suppose un propriétaire de machines-outils, et que quelqu'un vienne le trouver et lui demande de fabriquer un type de pièce très particulier qu'il n'avait jamais vu auparavant, et si le propriétaire de l'atelier accepte la commande et fabrique la pièce sans s'enquérir davantage de sa destination, il est présumé de mauvaise foi (he is charged with knowledge). Il en est ainsi parce que le breveté ne pourrait jamais prouver dans une circonstance de ce genre que le vendeur a fabriqué et vendu la pièce en connaissance de cause. Dans l'hypothèse, par conséquent, où la chose vendue n'est pas susceptible d'autre utilisation que celle qui est contrefaisante, le vendeur est présumé de mauvaise foi. On ne cherche à savoir s'il avait vraiment connaissance de la destination contrefaisante que lorsque la chose vendue est également susceptible d'une série d'utilisations non contrefaisantes.

Quant à savoir si, dans ce dernier cas, il peut s'exonérer en donnant des instructions formelles à la clientèle pour lui interdire d'utiliser l'article vendu de la façon qui est contrefai-

(1) Hall v. Montgomery Ward & Co., DC WVa 1944, 57 F. Supp. 430.

(2) Livesay v. Drolet, DC Fla 1941, 38 F. Supp. 885.

(3) Freedman v. Friedman, CA Md 1957, 242 F.2d 364.

(4) Southern States Equipment Corp. v. USCO Power Equipment Corp., CA Ala. 1953, 209 F.2d 111.

sante, il faut répondre négativement : celui qui agirait ainsi irait à l'encontre du but qu'il se propose (1).

§ 5. — *Destination exclusive de la chose vendue à la contrefaçon*

78. — La règle de la participation à contrefaçon n'est applicable que s'il est satisfait à une cinquième condition, qui d'ailleurs en limite beaucoup la portée. Il ne faut pas que la chose vendue soit une matière première ou un article de type courant dans le commerce et susceptible d'utilisations appréciables en dehors de l'usage proprement contrefaisant (2). Le monopole du breveté, en effet, ne doit pas être étendu si loin que celui-ci puisse se réserver la vente de tous les produits qui entrent dans la composition de l'objet ou dans la mise en œuvre du procédé breveté. Or, c'est ce qui arriverait si on lui permettait sans restriction d'actionner en contrefaçon les tiers vendeurs de ces produits. Cette disposition particulière de la Section 271-c est une de celles qui ont pour but d'éviter les abus de monopole de la part du breveté. Il en résulte que la vente d'un article d'utilisation courante n'ayant aucune relation avec un appareil particulier n'est jamais une participation à contrefaçon, quand bien même l'acheteur l'utiliserait de façon contrefaisante (3).

Un mot important dans le texte est celui de « substantial », qui peut être traduit par « sensiblement » ou « notablement » ; en effet, n'importe quel contrefacteur ingénieux serait capable, dans presque chaque cas, de proposer une autre utilisation possible pour la chose qu'on lui reproche d'avoir vendue. Il ne faut pas qu'il puisse s'exonérer aussi facilement de sa responsabilité, sans quoi la règle de la participation à contrefaçon resterait sans effets pratiques. Pour cette raison, la loi n'admet l'exonération que si la chose vendue est principalement utilisable à des fins licites, c'est-à-dire à d'autres fins que la contrefaçon.

79. — Si la participation à contrefaçon est établie, le vendeur est responsable de la même manière que le contrefacteur prin-

(1) *Andrus v. Whitman*, DC Mich. 1950, 93 F. Supp. 383 ; Voir aussi *Parsons Non-Skid Co. v. Atlas Chain Co.*, NY 1912, 198 Fed. 399, 117 CCA 286.

(2) « Not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non infringing use. »

(3) *Duplex Envelope Co. v. Denominational Envelope Co.*, CCA Va 1935, 80 F.2d 179 ; *Dr. Salsbury's Laboratories v. I. D. Russel Co. Laboratories*, DC Mo. 1954, 121 F.Supp. 709 ; Voir aussi *Aralac, Inc. v. Hat Corporation of America*, CCA Del. 1948, 166 F.2d 286 ; *Bernstein v. Seed Filter & Mfg. Co.*, DCNY 1942, 44 F.Supp. 595.

cial (1). Dans le cas contraire, la règle générale reprend son empire suivant laquelle la vente d'un élément non brevetable et non breveté ne donne pas lieu à une action en contrefaçon (2).

Section III

L'importation

80. — On sait déjà que les produits et les procédés brevetés aux Etats-Unis ne sont protégés qu'à l'intérieur du territoire se trouvant sous la souveraineté américaine. Il n'y a donc rien d'illégal dans le fait de fabriquer, vendre ou utiliser ceux-ci en dehors des frontières du pays (3). Cependant, dès l'instant qu'un objet breveté aux Etats-Unis serait, après importation, vendu ou utilisé à l'intérieur du pays sans l'accord du breveté, il y aurait contrefaçon. Cette solution ne fait pas de doute étant donné la rédaction de la Section 271-a qui couvre parfaitement cette situation, et celle de la Section 272 qui n'aurait aucun sens si elle n'était pas une exception à une règle contraire plus générale. Il y aurait contrefaçon même si le produit importé avait été acheté à l'étranger à la personne titulaire du brevet américain, dès l'instant que celle-ci n'aurait pas donné son consentement à l'importation (4).

81. — Il n'en reste pas moins que la loi des brevets américains ne protège guère le breveté contre la violation de son monopole par l'importation d'objets contrefaits (5). Il ne peut, en effet, aux termes de la loi, s'attaquer aux importateurs que lorsque ceux-ci revendent le produit breveté. D'autre part, il est désarmé dans le cas d'importation de produits appartenant en eux-mêmes au domaine public, mais fabriqués suivant un procédé contrefaisant, car on a vu que la vente ou l'utilisation

(1) *Dehydrators Limited v. Petrolite Corporation*, CCA Cal. 1941, 117 F.2d 183.

(2) *Dr. Salsbury's Laboratories v. I. D. Russell Co. Laboratories*, CA Mo. 1954, 212 F.2d 414.

(3) C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il n'y a pas participation à contrefaçon dans le fait d'expédier à l'étranger les éléments séparés d'un objet breveté, et de les y assembler, bien que cet assemblage eût constitué une fabrication contrefaisante s'il avait été fait sur le territoire des Etats-Unis, *Bullock Electric v. Westinghouse*, 129 Fed. 105; V. aussi *George N. Robillard*, 10^e *Conférence*, pp. 14 s.

(4) *Dickerson v. Tingling* 83 OG 1664; *V. K. Michaëlis*, p. 308.

(5) *Contra* : *K. Michaëlis*, p. 308.

de tels produits ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon (1).

82. — La législation douanière, en revanche, permet au propriétaire d'un brevet de se défendre contre une importation de produits réalisant une violation de son monopole. La Section 337 du Tariff Act de 1930 (2) interdit en effet « les méthodes de concurrence déloyale et les actes déloyaux réalisés à l'occasion de l'importation de produits aux Etats-Unis lorsque les effets ou la tendance de ces actes ou de ces méthodes est de détruire, ou de porter une atteinte sensible à une industrie déjà solidement et sagement implantée dans ce pays » (3). La juridiction compétente pour l'interprétation de ce texte, qui est la Court of Customs and Patent Appeals, a décidé que le fait de contrefaire un brevet américain constitue en lui-même une méthode de concurrence déloyale au sens de la Section 337 de la loi douanière, et que l'expression « tendance à détruire ou à porter une atteinte sensible... » ne signifie rien de plus que la probabilité de voir les ventes du breveté s'amenuiser à la suite de la concurrence résultant des importations considérées (4). De plus, une loi de 1940 a élargi la portée de la Section 337 dans un sens très favorable au breveté, puisque l'interdiction est étendue à l'importation de produits fabriqués suivant des procédés brevetés aux Etats-Unis (5). Le breveté a ainsi le pouvoir d'empêcher la vente par un importateur de produits non brevetés en eux-mêmes, ce qu'il ne pourrait pas faire, notons-le, si ce même importateur avait acheté les produits à un fabricant américain contrefacteur.

L'interdiction de la Section 337 est sanctionnée par une

(1) *Merrill v. Yeomans*, 94 US 568 (1876); *Welsbach Light Co. v. Union Incandescent light Co.*, 101 Fed. 131 (2d Cir. 1900).

(2) 46 Stat. 703 (1930), 19 USC § 1337 (1952).

(3) « Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles into the United States... the effect or tendency of which is to destroy or substantially injure an industry efficiently and economically operated in the United States... »

(4) *In re Von Clemm*, 43 CCPA (Customs) 56, 229 F.2d 441 (1955). Cette décision représente un renversement de la jurisprudence antérieure de la même Cour : *In re Orion Co.*, 22 CCPA (Customs) 149, 152, 71 F.2d 458, 460 (1934); *Frischer & Co., v. Bakelite Corp.*, 17 CCPA (Customs) 494, 508, 39 F.2d 247, 258 (1930), qui ne considérait pas l'atteinte au droit du brevet comme une « méthode de concurrence déloyale » au sens de la section 337.

(5) 54 Stat. 724 (1940), 19 USC § 1337a (1952). Cette disposition a été introduite dans le texte de la Section 337 en vue de faire échec à la jurisprudence *In re Amtorg Trading Corp.*, 22 CCPA (Customs) 558, 75 F.2d 826 (1935), qui avait décidé que la Section 337 n'a pas pour but d'élargir les droits subjectifs du breveté tels qu'ils résultent expressément de la loi des brevets, et qu'elle ne protège donc pas le breveté contre la vente d'un produit non breveté fabriqué à l'aide d'un procédé breveté.

Commission administrative, appelée Tariff Commission, qui a compétence pour enquêter sur réclamation de la partie intéressée (aggrieved party) et pour recommander au Président des Etats-Unis l'exclusion des articles incriminés. L'appréciation des faits par la Commission n'est soumise à aucune censure, l'importateur ou la partie intéressée pouvant seulement faire appel de sa décision sur un point de droit devant la Court of Customs and Patent Appeals. D'autre part, la Commission n'a pas compétence pour statuer sur la validité (1) ou sur la contrefaçon (2) du brevet, et doit normalement, lorsqu'une de ces questions est soulevée devant elle au fond, surseoir à statuer jusqu'à ce que le point litigieux soit tranché par un tribunal de district (3), c'est-à-dire par la juridiction exclusivement compétente pour apprécier ces questions.

CHAPITRE III

L'UTILISATION CONTREFAISANTE

83. — Le droit exclusif d'utiliser l'invention fait également partie du monopole du breveté américain. S'il s'agit d'un brevet de procédé, l'utilisation de l'invention consiste dans la mise en œuvre de ce procédé. Il s'agit alors d'un cas particulier de fabrication contrefaisante. L'utilisation envisagée ici est celle qui porte sur un produit breveté, et particulièrement sur une machine, qui est le type de produit dont l'utilisation est susceptible de rapporter le plus grand profit commercial ou industriel. Cependant, à la différence du droit français, le droit américain ne considère pas seulement l'utilisation dans un but commercial ou industriel. Toute utilisation non autorisée d'un produit breveté constitue en principe un acte de contrefaçon. En revanche, la simple détention reste dans la sphère des comportements licites, et le fait d'acheter un produit contrefait ou vendu en fraude des droits du breveté, par exemple, n'est pas en soi une contrefaçon. On étudiera donc en premier lieu l'utilisation du produit breveté, et il n'est pas inutile d'envisager ensuite la situation du simple détenteur de ce produit.

(1) *Frischer & Co. v. Bakelite Corp.*, 17 CCPA (Customs) 494, 509, 39 F.2d 247, 258 (1930).

(2) 19 Tariff Comm'n Ann. Rep. 13 (1935).

(3) La doctrine a pu regretter, à cet égard, que la Court of Customs and Patent Appeals ne se soit pas reconnue compétente pour ordonner à la Tariff Commission un tel sursis à statuer, *In re Von Clemm*, 43 CCPA (Customs) 56, 60-61, 229 F.2d 441, 445 (1955). V. généralement : *Delio & Worth, A Review of Protection of Patent Interests from Unfair Methods of Competition in Impor-*

Section I

L'usage du produit contrefait

84. — La Section 271-a du Code des brevets définit également l'usage de l'invention comme un fait constitutif de contrefaçon. Ici encore, il faut traduire « invention » par « produit revendu dans un brevet », l'utilisation d'un produit simplement obtenu à l'aide d'un procédé breveté étant parfaitement licite. D'autre part, l'usage contrefaisant est celui qui n'est pas autorisé par le propriétaire du brevet (1). Cela englobe, évidemment, l'utilisation d'objets contrefaits d'origine, c'est-à-dire dont la fabrication a été illicite, mais ce peut être aussi l'utilisation d'objets fabriqués par le breveté lui-même ou par ses licenciés, si elle dépasse les stipulations licites d'une licence d'exploitation. On admet que, dans les conditions normales du commerce, quand le breveté ou son licencié transfère la propriété d'un article couvert par le brevet, il donne en même temps l'autorisation tacite de s'en servir, et cette autorisation s'étend implicitement aux sous-acquéreurs successifs. Mais il peut se faire que la vente, la location ou le prêt d'une machine brevetée, par exemple, soit assorti d'une licence expresse qui vient définir limitativement les droits d'utilisation de celui qui va se servir de cette machine. S'il outrepassé les termes de la licence, ce dernier deviendra contrefacteur. D'autre part, il y a des cas dans lesquels les tribunaux refusent de reconnaître dans une vente la licence tacite d'utilisation qui est sous-entendue dans les conditions ordinaires du commerce. C'est ainsi qu'il a été jugé que la vente faite par le breveté à un casseur professionnel d'un lot d'appareils mis au rebut doit être analysée comme une vente faite en vue de leur destruction, et non en une vente à usage (« a sale of scrap is a sale not to use but to destroy »); par conséquent, l'individu qui rachète ces appareils au casseur pour les remettre en usage ne peut se prévaloir d'une licence implicite d'exploitation pour s'exonérer de sa responsabilité comme contrefacteur (2).

tation, 39 JPOS 282 (1957); V. aussi *The Enforcement of Rights against Patent Infringers*, in 72 Harv. L. Rev. 328, 351-352.

(1) *General Talking Pictures Corporation v. Western Electric Co.*, NY 1938, 59 S.Ct 116, 305 US 124, 83 L.Ed. 81, rehearing denied 59 S.Ct 355. 305 US 675, 83 L.Ed. 437.

(2) *Green v. Electric Vacuum Cleaner Co.*, CCA Ohio 1942, 132 F.2d 312, certiorari dismissed 63 S.Ct 1163, 319 US 777, 87 L.Ed. 1723.

85. — L'usage purement expérimental reste licite (1) de même que certaines utilisations qui sont assimilées à des expériences faites en dehors de tout processus industriel ou commercial et qui n'ont pour but que l'amusement ou la satisfaction de goûts spéculatifs ou scientifiques, ou encore l'enseignement (2).

86. — En dehors des cas d'usage non illicite, le fait de l'usage est apprécié indépendamment de ses résultats. Ainsi, l'utilisation partielle suffit à qualifier la contrefaçon en ce sens que le fait de se servir d'un appareil ou d'un procédé breveté pour produire seulement quelques-uns des résultats auxquels il avait été destiné n'empêche pas qu'il y ait contrefaçon (3). Il y a également contrefaçon lorsque l'usage contrefaisant est au contraire impossible à séparer d'une utilisation plus large qui, sans cela, serait elle-même licite; il a été jugé que du moment que, dans la construction d'un édifice, le procédé de coulage des dalles de plancher en béton monolithique avait été appliqué en contrefaçon d'un brevet, il en résultait que l'utilisation de l'édifice lui-même était constitutif de contrefaçon (4).

Section II

La situation du simple détenteur

87. — La Section 271 de la loi des brevets, qui énumère les différents faits de contrefaçon de manière limitative, ne parle pas de la détention. Elle ne parle pas non plus de l'achat. Il n'y a donc rien d'illicite en soi à détenir ou à acheter un objet contrefait. Ceci a été reconnu par la jurisprudence en ce qui concerne l'achat. N'est pas contrefacteur celui qui achète des articles brevetés à un contrefacteur (5). Naturellement la détention ne résulte pas forcément d'un achat des mains du contrefacteur. Le détenteur du produit contrefait peut l'avoir acquis ou fabriqué lui-même licitement avant l'octroi du brevet

(1) *Chesterfield v. U.S.* (1958), 159 F.Supp. 371, 141 Ct Cl. 838.

(2) *Northhill Co. v. Danforth*, DC Cal. 1943, 51 F.Supp. 928; *Ruth v. Stearns-Roger Mfg. Co.*, DC Colo. 1935, 13 F.Supp. 697, reversed on other grounds 87 F.2d 35; *Kaz Mfg. Co. v. Chesebrough-Pond's, Inc.*, DCNY 1962, 211 F.Supp. 815.

(3) *Walker v. Lakewood Engineering Co.*, DC Mich. 1926, 14 F.2d 333, modified on other grounds 23 F.2d 623.

(4) *Flat Slabs Patents Co. v. Wright, Barrett & Stilwell Co.*, DC Minn. 1920, 283 Fed. 345.

(5) *Blanchard's Gun-Stock Turning Factory v. Jacobs*, CCNY 1847, Fed. Cas. No. 1,520.

à un tiers. Il a été jugé dans un cas de ce genre que la possession de la machine litigieuse ne constitue pas une contrefaçon en l'absence d'une violation du droit du breveté à la fabrication, l'usage et la vente exclusives de sa machine (1). Le détenteur ne peut donc être actionné en contrefaçon que s'il accomplit au surplus un acte tombant sous l'une des définitions légales telles que l'usage commercial ou industriel par exemple. C'est d'ailleurs l'hypothèse la plus fréquente.

(1) *Beidler v. Photostat Corporation*, DCNY 1935, 10 F. Supp. 628, aff'd 81 F.2d 1015.

Titre III

Comparaison du droit français et du droit américain

88. — Les législateurs français et américain ont adopté en cette matière des techniques apparemment très différentes. La loi française définit la contrefaçon comme une infraction pénale. Le législateur américain règle directement le droit à réparation du breveté en rendant responsable à son égard toute personne qui se placerait dans les conditions de la contrefaçon telles qu'elles sont définies dans la loi des brevets.

En théorie juridique, la différence est importante. En droit français, la contrefaçon est interprétée comme une infraction pénale, c'est-à-dire en principe restrictivement, suivant l'adage « *nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege* ». En droit américain, elle s'apprécie suivant les techniques d'interprétation et d'application d'un texte légal ordinaire dans un système de Common Law.

Il faut cependant se garder de faire une fausse distinction. Il est difficile, tout d'abord, d'opposer « droit pénal » français à « civil remedy under statute » sans exprimer de fortes réserves. Les deux systèmes de droit sont très éloignés l'un de l'autre et il est bien impossible d'imaginer ce que serait une contrefaçon envisagée comme « criminal violation » en droit américain, sinon que cela donnerait quelque chose de fort différent de ce que nous connaissons en droit français. Inversement, il est tout aussi impossible de savoir ce que serait une contrefaçon définie en droit français comme un pur délit civil. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que le résultat pourrait être différent de ce que nous connaissons en droit américain.

D'autre part, il faut bien voir qu'en France le juge civil peut dans certains cas dépasser la stricte qualification pénale du texte des articles 40 et 41 de la loi des brevets. En effet, si la contrefaçon qualifiée pénalement est nécessairement consti-

tutive d'un délit civil, et s'il est vrai que dans ce sens, la qualification pénale lie le juge civil, l'inverse n'est pas vrai et il peut y avoir faute civile là où il n'y a pas de délit pénal. Il en est ainsi lorsqu'un comportement répond à la définition strictement matérielle de l'infraction, mais que l'élément intentionnel est absent, ou lorsque l'auteur de ce comportement n'est pas une personne justiciable du droit criminel.

Enfin, malgré le choix d'une définition pénale, donc restrictive, de la contrefaçon par le législateur français, il n'est pas certain que le catalogue des comportements illicites soit plus restreint en droit français qu'en droit américain.

§ 1. *Le rôle de la bonne foi*

89. — Cette liberté du juge civil français est de nature à atténuer une différence apparemment très grande entre les deux droits, qui tient au rôle de la bonne foi dans la contrefaçon. En droit français, de ce qu'un texte pénal ne peut être interprété pour étendre son application (1), il résulterait qu'on ne pourrait atteindre le vendeur lorsque celui-ci ignore que l'objet qu'il vend a été fabriqué en fraude d'un brevet. En droit américain, la vente constituée par elle-même un acte de contrefaçon, quelle ait été accomplie sciemment ou non.

L'absence de cette condition pourrait d'ailleurs être critiquée. Il est difficile d'exiger d'un marchand qu'il vérifie que tous les produits qui passent dans ses magasins ne sont pas en réalité des produits contrefaits. Ce serait contraire à la nécessaire rapidité des transactions et au besoin de sécurité juridique des commerçants. S'il ne commet aucune légèreté en s'abstenant de faire cette vérification, laquelle serait du reste impossible dans certains cas, on ne peut le rendre responsable d'une contrefaçon sans consacrer à sa charge une véritable responsabilité sans faute. La règle de l'art. 41 de la loi française semble donc bien fondée lorsqu'elle limite la culpabilité du vendeur au cas où il est de mauvaise foi.

Cependant, l'opposition entre les deux systèmes n'est pas si grande en pratique qu'on pourrait le croire à la simple lecture des textes.

Le juge français en effet, quand il statue au civil, n'exonère pas nécessairement de sa responsabilité le vendeur de bonne foi. Même quand la bonne foi peut faire échec à la poursuite

(1) Mais il peut être interprété pour la restreindre; ainsi, le délit d'usage, qui a été limité par la jurisprudence à l'utilisation à des fins commerciales.

en correctionnelle, l'action civile reste ouverte, car elle est toujours possible dès l'instant qu'il y a préjudice et faute. Or, la faute peut consister en une simple négligence ou imprudence de la part du vendeur (1). La seule conséquence de la bonne foi est qu'en fait le juge en tient souvent compte lorsqu'il liquide les dommages-intérêts, en se gardant bien de l'avouer, du reste, car si la bonne foi peut donner lieu à une atténuation des dommages-intérêts en matière de responsabilité contractuelle (Art. 1150 C. civ.), elle ne devrait légalement avoir aucune incidence en matière de responsabilité délictuelle.

Le juge américain, à l'inverse, peut toujours, lorsqu'il statue en équité, relever la bonne foi comme un motif d'exonération totale ou partielle de la responsabilité du vendeur. Les solutions ne sont pas très éloignées en pratique, malgré les différences dans les conceptions juridiques.

§ 2. *Le catalogue des actes de contrefaçon*

90. — On a vu qu'en droit français les actes définis par la loi comme une contrefaçon sont limitativement énumérés dans un texte d'interprétation restrictive. On pourrait donc penser, *a priori*, que le catalogue des comportements illicites est à la fois plus étroit et plus précis en droit français qu'en droit américain.

Assez paradoxalement, l'examen comparé des deux systèmes conduit à la conclusion inverse.

Certes, les principales violations du monopole économique du breveté sont également considérées comme illicites en droit français et en droit américain. C'est ainsi que les deux systèmes aboutissent à des solutions très voisines en ce qui concerne la fabrication et la vente non autorisée de produits brevetés, et la fabrication non autorisée suivant un procédé breveté. On observe, d'autre part, les mêmes tendances en ce qui concerne la fabrication et la fourniture d'éléments vulgaires d'un produit breveté, et la réparation ou le remplacement de pièce détachée. Il faut noter toutefois que l'utilisation d'un objet contrefait, qui est toujours illicite en droit américain, n'est retenue comme

(1) Cass. 25 juill. 1866, Ann. 1866, 410; Cass. 21 fév. 1870, Ann. 1870, 65; Cass. civ. 1^{er} juin 1874, D. P., 1874. 1. 388; Paris, 6 fév. 1903, Ann. 1903, 211; Paris, 15 déc. 1905, Ann. 1909, 148; Douai, 2 mars 1909, Ann. 1909, 1, 185; Trib. civ. Seine, 26 mars 1912, Ann. 1912, 2, 80; Paris, 17 mai 1923, Ann. 1927, 15; Paris, 27 mai 1923, Ann. 1927, 26; Trib. Seine, 2 mars 1922, Ann. 1922, 194; Paris, 10 juill. 1929, Ann. 1931, 311; Trib. Lille, 30 janv. 1948, Ann. 1949, 58; Paris, 3 mai 1948, Ann. 1950, 253; Paris, 10 mai 1950, Ann. 1951, 159.

une contrefaçon par la jurisprudence française que lorsqu'elle est faite dans un but commercial ou industriel.

En revanche, certains actes considérés comme une contrefaçon en droit français demeurent en droit américain dans la sphère des comportements licites. Il en est ainsi de l'exposition en vente ou de la détention de mauvaise foi du produit contrefait, ainsi que de la vente ou de l'utilisation d'un produit fabriqué à l'aide d'un procédé contrefait. Par ailleurs, l'importation de produits contrefaits est considérée comme une violation de la loi douanière, non de la loi des brevets.

Mais le droit américain apporte également des critères plus précis et des règles cernant de plus près la réalité particulière à cette matière. Il faut bien admettre, par exemple, que la règle légale de la participation à contrefaçon, enrichie et précisée par les précédents, constitue un guide très sûr pour le juge et le justiciable américain. L'application en cette matière, par la jurisprudence française, de la théorie de la co-action criminelle, ou celle, réclamée par la doctrine, de la complicité de droit commun, permet certes au juge du fait de donner une base légale à la solution qui lui paraît équitable en l'espèce, et qu'il peut décider souverainement en raison de l'imprécision de ces critères. Mais il s'en faut de beaucoup que le recours à ces techniques propres au droit pénal puisse conduire la jurisprudence française à élaborer dans cette matière un véritable corps de règles et de distinctions disposant nettement des différentes situations de fait qui se présentent. Ce n'est d'ailleurs pas un reproche qu'on puisse faire aux cours et tribunaux français qui, à la différence des tribunaux américains, ne peuvent en principe créer la règle de droit, et sont en tout cas impuissants en l'absence de toute disposition légale pouvant servir de base à la construction d'un tel corps de règles.

DEUXIEME PARTIE

L'appréciation de la contrefaçon

91. — Voici un produit ou un procédé, et voici un brevet. Le produit ou le procédé est-il une contrefaçon du brevet ? Ce problème se pose chaque fois qu'il y a action en contrefaçon, et c'est le juge qui va devoir le résoudre en s'aidant des preuves qui lui sont apportées par les parties, et des témoignages ou rapports des experts.

Mais il serait faux de croire que c'est seulement lorsqu'il y a eu procès que le problème de l'appréciation de la contrefaçon se trouve posé. En raison de l'existence d'un grand nombre de brevets dans un moment donné, c'est en réalité une question à laquelle devront répondre tous ceux qui sont sur le point de fabriquer ou de vendre quelque chose. Tout industriel, tout commerçant qui s'engage dans une nouvelle affaire doit se préoccuper de ce problème s'il ne veut pas prendre un risque qui serait proportionnel à son effort.

Ce serait donc une erreur d'envisager ce problème de l'appréciation de la contrefaçon comme s'il se posait toujours *a posteriori*, après la naissance d'un litige. Il faut au contraire garder présente à l'esprit l'idée que c'est un problème qui se pose également *a priori*, avant la décision de produire ou de vendre. Il y a là un problème qui va donc intéresser toutes les entreprises de production et de distribution. C'est dire que la solution qui va lui être donnée par le droit français et par le droit américain doit être étudiée avec attention. Cette solution est importante pour l'économie, plus importante peut-être que toutes les autres solutions en matière de brevet, y compris celle du problème de la brevetabilité.

Il est essentiel, en effet, que l'industriel et le commerçant puissent se faire une opinion rapidement et aisément sur la question de savoir s'ils peuvent licitement s'engager dans une nouvelle fabrication ou une nouvelle vente. Il ne faut pas qu'ils soient contraints à travailler à l'aveuglette, dans l'incertitude quant à leur position juridique, car alors il n'y aurait plus de morale juridique, et il n'y aurait plus non plus de sécurité économique. Il ne faut pas qu'ils soient tentés de déposer eux-mêmes un brevet uniquement parce qu'ils auraient ainsi l'impression de se garantir contre les attaques possibles de la part de titulaires de brevets. Ce calcul est peut-être concevable aux Etats-Unis, car le brevet qui leur sera ainsi délivré aura quelque chance d'être valide puisqu'il aura subi l'épreuve d'un examen préalable; le calcul serait plutôt fallacieux en France

puisqu'on peut y breveter tout ce qu'on veut, y compris ce qui a déjà été inventé et breveté par un autre. Par conséquent, le brevet obtenu à la suite de cette politique n'aurait même pas la valeur d'une arme pour la négociation. En réalité, une telle attitude n'est dictée que par le désespoir, et il ne faut pas qu'elle soit encouragée parce qu'elle constitue une dénaturation fâcheuse du système des brevets.

Le meilleur aménagement est donc celui qui permet à tout intéressé d'une part d'accéder aisément au brevet en cours de validité et d'autre part d'apprécier dans le minimum de temps et avec quelque sûreté s'il y a ou non contrefaçon. En ce qui concerne le premier point, il n'y a guère de différence entre les systèmes français et américain. A Washington comme à Paris, on a adopté une classification qui permet de mettre rapidement le doigt sur tous les brevets concernant une technique particulière. D'autre part, dans les deux pays, les abrégés descriptifs des brevets délivrés sont publiés dans une gazette qui paraît chaque semaine. En ce qui concerne l'appréciation de la contrefaçon, en revanche, il existe des différences notables entre les deux systèmes, et il est assez facile de voir lequel offre au public la plus grande sécurité juridique.

Titre I

L'appréciation de la contrefaçon en droit américain

92. — Les deux termes de la comparaison étant l'invention d'une part et le produit ou le procédé litigieux d'autre part, il est nécessaire de déterminer quelle est exactement l'invention protégée avant de la confronter avec l'objet argué de contrefaçon. C'est le problème de la détermination de l'invention, qui doit être résolu d'abord. Ensuite la question se pose du critère de la contrefaçon. Faudra-t-il une stricte identité entre les deux termes de la comparaison, ou bien peut-on appliquer un critère plus libéral pour le breveté, et comment définir ce critère ? C'est le problème de la détermination de la contrefaçon. Quelle solution le droit américain apporte-t-il à ces deux problèmes ? C'est ce qui doit être examiné successivement.

CHAPITRE PREMIER

LA DETERMINATION DE L'INVENTION

93. — En droit américain, parler de la contrefaçon d'un brevet est employer un langage impropre. Ce qui est réellement contrefait, ce sont les revendications (« claims ») et non pas n'importe quelle partie du brevet (1). En d'autres termes, ce sont les revendications seules qui comptent quand il s'agit de décider s'il y a contrefaçon (2). Ceci résulte de la Sect. 112, alinéa 2 du Code des brevets, qui prévoit que la description se terminera par une ou plusieurs revendications par les-

(1) *Balaban v. Polyfoto Corp.*; DC Del. 1942, 47 F.Supp. 472.

(2) *Sterling Varnish Co. v. Louis Allis Co.*, DC Wis., 145 F.Supp. 810, motion to modify denied 149 F.Supp. 826.

quelles le déposant exprimera de manière distincte ce qu'il entend voir protéger comme étant son invention. La loi force donc l'inventeur à définir lui-même son monopole. Comme on ne peut accorder au breveté plus que ce qu'il a réclamé, celui-ci sera naturellement lié, lors du procès en contrefaçon, par ses revendications.

Est-ce à dire que les revendications peuvent être considérées indépendamment du reste du brevet, et que le mémoire descriptif et les dessins n'ont plus aucune importance dès l'instant que le brevet est délivré ? Il n'en est rien, et le reste du brevet garde une grande importance en matière de contrefaçon, en premier lieu parce que les revendications doivent être étayées par les révélations du mémoire descriptif, et en second lieu parce que les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins.

Section I

La règle du support nécessaire

94. — Il ne faut pas oublier que les revendications obéissent à certaines conditions de validité à défaut desquelles elles ne peuvent servir de base à une action en contrefaçon. Parmi ces conditions, il en est une très importante en pratique qui exige l'existence d'un certain rapport entre les revendications d'une part, et le reste du brevet d'autre part. Cette règle est contenue dans les Règlements pratiques de l'Office des Patentes (1), et elle a été consacrée par une longue suite de précédents judiciaires.

Elle peut être exposée de la manière suivante : les caractéristiques qui ne sont pas exprimées dans la description ne peuvent être revendiquées valablement et toute revendication qui va au-delà de ce qui est décrit est nul (2). Il faut qu'en toute hypothèse on puisse retrouver dans le mémoire descriptif (« specification ») la trace précise de ce qui est revendiqué. Voici par exemple un brevet de perfectionnement relatif aux revêtements de four. Dans la description, le demandeur du

(1) *Rules of Practice of the United States Patent Office*, § 1.75-d.

(2) *Herman v. Youngstown Car Mfg. Co.*, CCA Ohio 1911, 191 Fed. 579; *Simpson v. Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co.*, DCNY 1920, 18 F.2d 318, aff'd 18 F.2d 325; *Schriber-Schroth Co. v. Cleveland Trust Co.*, Chrysler Corp., Ohio 1938, 59 S.Ct 8, 305 US 47, 537, 83 L.Ed. 34, rehearing denied 58 S.Ct 748, 303 US 667, 82 L.Ed. 1124; *National Carbon v. Western Shade Cloth Co.*, CCA Ill. 1938, 93 F.2d 94, cert. denied 58 S.Ct 1039, 304 US 570, 82 L.Ed. 1535, rehearing denied 58 S.Ct 1054, 304 US 500, 82 L.Ed. 1549.

brevet explique qu'il faut un pourcentage allant de 10 à 15 % de zirconium. Dans une de ses revendications, il définit une proportion comme étant « supérieure à 10 % »; la revendication est plus large que la révélation faite dans la description, et est donc nulle (1).

Cette règle découle du principe de la description suffisante, contenue dans l'alinéa 1^{er} de la Sect. 112. Ce texte, qui est relatif à la description proprement dite (« specification ») exige du déposant qu'il y décrive son invention d'une manière suffisamment exacte, claire et précise pour qu'un homme de l'art puisse à son tour la mettre en œuvre. Or, c'est par rapport à la description proprement dite que s'apprécie cette condition et il ne servirait à rien de dire que la caractéristique revendiquée est tout de même « décrite » dans la revendication elle-même. Il ne faudrait pas croire, du reste, que ceci est seulement commandé par une interprétation littérale du texte légal, c'est aussi une nécessité pratique. La revendication, en effet, telle qu'elle apparaît finalement dans le brevet délivré, est souvent rédigée de nombreux mois après le dépôt initial de la description. Il ne faut pas qu'elle y rajoute. Il faut donc que chaque caractéristique revendiquée ait un support dans la description initiale, à défaut duquel la revendication est entachée de nullité pour « insuffisance de description » (« lack of disclosure ») (2).

Quid de la revendication d'origine, c'est-à-dire celle qui n'a pas été modifiée depuis le dépôt initial ? Logiquement, elle doit avoir la même valeur que la description du point de vue de la révélation faite au public, puisqu'elle a été déposée en même temps. Il a été jugé qu'une telle revendication avait exceptionnellement la même valeur du point de vue de la suffisance de description, que le mémoire descriptif proprement dit (3).

Serait-il suffisant, d'autre part, que la caractéristique revendiquée soit étayée par les dessins à défaut d'une correspondance dans la description proprement dite ? La réponse est négative, car selon les précédents, les dessins à eux seuls ne peuvent pas satisfaire à la condition légale d'une description suffisante (4).

(1) *In re Thompson*, 1943, 135 F.2d 930, 30 CCPA, Patents, 1058.

(2) *Permutit Co. v. Graver Corp.*, 284 US 52 (1931).

(3) *In re Ware*, 1942, 129 F.2d 552, 29 CCPA, Patents, 1106.

(4) *Hazeltine Research v. General Motors Corp.*, CA Mich. 1948, 171 F.2d 680; *Hazeltine Research v. General Motors Corp.*, CA Mich. 1948, 170 F.2d 6; *Windle v. Parks & Woolson Mach. Co.*, Vt. 1904, 134 Fed. 381, 67 CCA 363; *Fulton Co. v. Powers Regulator Co.*, CCANY 1920, 263 Fed. 578; *Gunn v. Savage*, CC Conn. 1887, 30 Fed. 366; *Coats Loaders & Stackers, Inc. v. Henderson*, CA Ohio 1956, 233 F.2d 915.

Ils ne peuvent donc pas servir de support à une revendication quand celle-ci se trouve en porte-à-faux par rapport à la description proprement dite. En d'autres termes, les dessins ne peuvent pas suppléer à l'absence dans la description d'une mention précise correspondant à la caractéristique revendiquée (1). Dessin et description ne jouent donc pas le même rôle en ce qui concerne le support nécessaire de la revendication.

Cette règle du support nécessaire des revendications est très importante en pratique parce que, au cours des négociations avec l'examineur, le déposant est souvent tenté d'apporter des amendements à ses revendications d'origine. Le risque est grand pour lui de dépasser à cette occasion le cadre de ce qui a été enseigné par le dépôt. Le plus souvent, l'examineur s'en apercevra et refusera l'octroi d'une telle revendication, mais il se peut aussi que cette dernière passe au travers du crible de l'examen et serve un jour de prétexte à une action en contrefaçon. Le juge refusera alors de tenir compte d'une revendication qui ne correspond pas à quelque chose d'effectivement montré par le mémoire descriptif (2). Au reste la description va jouer un autre rôle lors du procès en contrefaçon : elle va également servir à l'interprétation des revendications.

Section II

L'interprétation des revendications

95. — Le langage d'une revendication peut être large. Il peut être ambigu. Il peut avoir une portée différente suivant l'époque à laquelle on se réfère. Enfin, il est quelquefois fonctionnel, c'est-à-dire qu'il exprime une fonction au lieu de moyens. Suffira-t-il que le produit ou le procédé litigieux rentrent dans cette formulation pour que la contrefaçon soit établie ? Une telle condition peut être nécessaire, elle ne peut pas être suffisante. Il faut rechercher, à travers la phraséologie, quelle était réellement l'invention revendiquée lors du dépôt. Pour cela le juge tiendra compte d'un certain nombre d'éléments d'appréciation. Il va interpréter chaque revendication en fonction des autres éléments du brevet (description, des-

(1) *Vickery v. Barnhart*, 1941, 118 F.2d 573, 28 CCPA, Patents, 979; *Hercules Cement Corporation v. Pennsylvania-Dixie Cement Corp.*, DC Del. 1936, 13 F.Supp. 508; V. également *George N. Robillard*, 9^e Conférence, p. 8, et *jurisp. citée*.

(2) *Carl Braun, Inc. v. Kendall-Lamar Corp.*, CCANY 1941, 116 F.2d 663; *International Latex Corp. v. Warner Bros. Co.*, CCA Conn. 1960, 276 F.2d 557; *Vischer Products Co. v. National Pressure Cooker Co.*, CA Wis. 1949, 178 F.2d 125.

sins, etc.), du dossier d'examen, de l'état de l'art au moment de l'invention, et enfin, à défaut d'autre chose, de leur propre langage.

§ 1. *Interprétation en fonction des autres éléments du brevet*

96. — Il est établi par une longue suite de précédents que le sens exact d'une revendication peut être éclairé à l'aide de la description et des dessins à condition que cela n'aboutisse pas à en élargir ou à en modifier la portée (1). Il y a donc une règle, et il y a une restriction importante. Il faut noter qu'ici les dessins ont le même rôle que la description; ils peuvent comme elle servir à expliquer le sens de la revendication (2).

Quel est le sens de cette règle d'interprétation ? L'examen de la description n'amène pas nécessairement à restreindre la portée des revendications (3). En effet, le breveté n'est pas obligé de décrire tous les modes de réalisation possibles de son invention. Une revendication peut alors couvrir des modes de réalisation non décrits (4). La revendication sera suffisamment étayée par les modes de réalisation effectivement décrits. Par ailleurs, s'il se trouve dans la description une clause qui se réfère spécialement à une revendication particulière, cette clause ne limite pas les autres revendications (5). En revanche, si une revendication exprimée en termes généraux contient une référence à un élément ou à un dispositif qui est décrit avec précision dans la description, ou dans les dessins, elle sera limitée à l'élément ou au dispositif ainsi décrit (6).

D'autre part, les revendications ne sont pas nécessairement

(1) *Turill v. Michigan Southern & N. I. R. Co.*, Mich. 1864, 68 US, 1 Wall. 491, 17 L.Ed. 668; *Seymour v. Osborne*, NY 1871, 11 Wall. 516, 547, 20 L.Ed. 33; *Brown v. Stilwell & Bierce Mfg. Co.*, Ohio 1893, 57 Fed. 731, 6 CCA 528; *O. H. Jewell Filter Co. v. Jackson*, Mo. 1905, 140 Fed. 340, 72 CCA 304; *I. T. S. Rubber Co. v. Panther Rubber Mfg. Co.*, CCA Mass. 1919, 260 Fed. 934; *Pearson v. Uncle Sam Mfg. Co.*, CCA Tex. 1926, 11 F.2d 603; *Ingersoll-Rand Co. v. Westinghouse Electric & Mfg. Co.*, DC Pa 1936, 19 F.Supp. 403; *New Wrinkle v. Fritz*, DCNY 1942, 45 F.Supp. 108; *Hunt v. Armour & Co.*, CA Ill. 1951, 185 F.2d 722; *Dangdon v. Saltser & Weinsie, Inc.*, DCNY 1959, 175 F.Supp. 96.

(2) *Victor Cooler Door Co., Inc. v. Jamison Cold Storage Door Co.*, CCA Md 1930, 44 F.2d 288; *Trico Products Corp. v. Apco-Mossberg Corp.*, CCA Mass. 1930, 45 F.2d 594.

(3) *Stearns v. Tinker & Razor*, CA Cal. 1958, 252 F.2d 589.

(4) *Fountain Electrical Flour Box Corp. v. Trustees Masonic Hall, etc., Fund*, DCNY 1913, 210 Fed. 169, aff'd 218 Fed. 642, 134 CCA 663; *Oates v. Camp*, CCA Va 1936, 83 F.2d 111; *Saco-Lowell Shops v. Reynolds*, CCANC 1944, 141 F.2d 587; *Holtensson v. Webcor, Inc.*, DC Ill. 1957, 150 F.Supp. 441.

(5) *Paxton v. Brinton*, CC Pa 1901, 107 Fed. 137.

(6) *Ottumwa Box Car Loader Co. v. Christy Box Car Loader Co.*, Iowa 1914, 215 Fed. 362, 131 CCA 504.

limitées par les dessins. Ainsi, il a été jugé, par exemple, que la définition de « bateau hydroplane » (« hydroplane boat ») ne pouvait pas être restreinte par le fait que les dessins du brevet ne portaient aucune trace d'ailerons (1). Il a été encore jugé que si le degré de concavité d'un dispositif n'est pas défini, le breveté n'est pas limité à l'exact degré représenté dans ses dessins (2). *A fortiori* la contrefaçon sera-t-elle réalisée s'il n'y a entre le dispositif argué de contrefaçon et celui qui est représenté dans les dessins que des changements qui viendraient à l'esprit de n'importe quel homme de l'art occupé à réaliser la construction du dispositif breveté (3). Mais il y a restriction du fait des dessins lorsque le breveté a mentionné expressément dans sa revendication qu'il se limitait au mode de réalisation représenté dans les dessins (4).

Que veut-on dire, dans ces conditions, lorsqu'on affirme qu'il faut interpréter les revendications à la lumière de la description et des dessins ? En réalité, la règle signifie ceci : si la revendication est parfaitement claire, et qu'elle se trouve garantie par une base suffisante dans la description, il n'y a pas de raison de chercher plus avant dans le reste du brevet des éléments d'interprétation (5) ; si la revendication est manifestement outrée et que le breveté cherche à obtenir un monopole sur une chose qu'il n'a pas réellement inventée, il n'y a pas non plus de problème, cette revendication est nulle suivant la règle du support nécessaire. Elle ne pourrait pas être sauvée par l'usage du sous-entendu, par exemple en sous-entendant une limitation contenue dans la description ou dans d'autres revendications (6). Mais si la revendication apparaît un peu large (7), ou si elle est ambiguë (8), il devient néces-

(1) *Fauber v. U.S.*, 1941, 37 F.Supp. 415, 93 Ct Cl. 11.

(2) *Westco-Chippewa Pump Co. v. Auto-Prime Pump Co.*, DC Ohio 1931, 57 F.2d 556. V. également *Metallic Extraction Co. v. Brown*, Colo. 1900, 104 Fed. 345, 43 CCA 568; *Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Royal Eastern Electrical Supply Co.*, DCNY 1925, 9 F.2d 397.

(3) *Chicago Pneumatic Tool Co. v. Hughes Tool Co.*, CCA Okl. 1938, 97 F.2d 945, cert. denied 59 S.Ct 146, 305 US 643, 83 L.Ed. 415, rehearing denied 59 S.Ct 242, 305 US 673, 83 L.Ed. 436.

(4) *Ross-Moyer Mfg. Co. v. Randall*, Ohio 1900, 104 Fed. 355, 43 CCA 578; *Schaum v. Riehl*, CC Pa 1903, 124 Fed. 320.

(5) *Zonolite Co. v. U.S.*, Ct Cl. 1957, 149 F.Supp. 953, 138 Ct Cl. 114; *Cold Metal Process Co. v. Republic Steel Corp.* DC Ohio 1954, 123 F.Supp. 525, aff'd 233 F.2d 828, cert. denied 77 S.Ct 128, 352 US 891, 1 L.Ed.2d 86, rehearing denied 77 S.Ct 323, 352 US 955, 1 L.Ed. 2d 245.

(6) *Marks v. Polaroid Corp.*, DC Mass. 1955, 129 F.Supp. 243, aff'd 237 F.2d 428, cert. denied 77 S.Ct 564, 352 US 1005, 1 L.Ed. 2d 550.

(7) *V. par ex. Schnitzer v. California Corrugated Culvert Co.*, CCA Or. 1944, 140 F.2d 275.

(8) *Aluminum Co. of America v. Thompson Products*, CCA Ohio 1941, 122 F.2d 796; *Comp. in re Kesling*, 1941, 124 F.2d 193, 29 CCPA, Patents, 786.

saire de la restreindre à ce que le breveté avait réellement inventé, et pour cela on va se reporter entre autres choses à la description et aux planches du brevet. De cette manière, une revendication peut être validée et protégée même si son langage, quand elle est prise hors de son contexte, apparaît trop large et couvrant également une matière qui n'a pas été inventée par le breveté (1). C'est donc un peu une question de degré : il y a un seuil à partir duquel la revendication est nulle parce que son langage n'est pas confirmé et étayé par ce qui a été décrit lors du dépôt; en deçà de ce point, il y a ambiguïté; la revendication peut être partiellement surfaite, elle sera néanmoins sauvée par une interprétation limitative à la lumière de la description et des dessins.

97. — Au demeurant, la règle comporte une restriction importante : il n'est pas possible de recourir à la description et aux dessins pour élargir la portée apparente des revendications (2), ni *a fortiori* pour y introduire une matière qui ne s'y trouve pas (3). Autrement dit, si le breveté, par négligence ou par erreur, omet de mentionner dans ses revendications une caractéristique pourtant décrite, cette dernière ne sera pas protégée. Si quelqu'un reproduit cette caractéristique, le breveté ne pourra pas prétendre l'en empêcher parce qu'il n'y a pas de contrefaçon. Il en est ainsi même s'il s'agit d'une invention répondant par ailleurs à toutes les conditions de la brevetabilité.

98. — L'interprétation des revendications à l'aide de la description et des dessins obéit donc à une règle assez simple : ce qui est décrit peut servir à expliquer, à limiter la portée des revendications, mais jamais à l'étendre. Selon l'expression imagée d'un juge, il ne faudrait pas croire que :

une revendication est comme un nez de cire qui peut être tourné et tordu dans tous les sens sous le prétexte d'une référence à la description, et de manière à lui faire englober quelque chose de plus ou quelque chose d'autre que ce que les mots expriment. Sans doute peut-on avoir recours au contexte dans le but de mieux comprendre le sens de la

(1) V. par ex. *General Bakelite Co. v. General Insulate Co.* DCNY 1921, 266 Fed. 166.

(2) *Keszthelyi v. Doheny Stone Drill Co.*, CCA Cal. 1932, 59 F.2d 3; *A. O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, CCA Ohio 1934, 73 F.2d 531, rehearing denied 74 F.2d 934; *Montgomery Ward & Co v. Coc*, 1943, 139 F.2d 17, 78 US App. DC 224; *American Mach. & Foundry Co. v. Liggett & Myers Tobacco Co.*, DCNJ 1959, 172 F.Supp. 12, aff'd 272 F.2d 451.

(3) *H. Schindler & Co. v. C. Saladino & Sons*, CCA Mass. 1936, 81 F.2d 649.

revendication, mais non pas dans le but d'en changer le sens, ou de le faire différent de ce qu'il est (1).

99. — Les revendications peuvent-elles être affectées par le langage du titre du brevet ? En principe, le titre n'a aucune signification juridique. Il permet une meilleure et plus rapide compréhension de l'invention, surtout pour les futures recherches d'antériorités, mais le breveté n'est pas lié par le titre de son brevet. Il a été jugé cependant que les revendications d'un brevet délivré « pour le perfectionnement des coffres-forts à l'épreuve des cambrioleurs » ne pouvaient être interprétées de manière à couvrir un dispositif de verrouillage des prisons-cages (2). Pour ce qui est des échantillons, des maquettes et des spécimens, ils n'ont, en droit américain, qu'un rôle supplétif, la description et les dessins devant constituer un dossier complet et exhaustif de l'invention. Ils sont quelquefois utilisés pour permettre à l'examineur de se faire une opinion plus précise de l'invention. Une fois le brevet délivré, ils ne jouent plus aucun rôle et sont généralement restitués au breveté (3).

100. — Le brevet américain doit contenir au moins une revendication (4). Le nombre de revendications ne doit pas être multiplié indûment (5), et l'examineur est en droit de rejeter une demande en se fondant sur la multiplicité (6). La moyenne des brevets délivrés comprend de trois à huit revendications. Chacune d'elles constitue un petit monopole distinct. Chacune est susceptible de contrefaçon et doit être interprétée séparément. Cependant, quand on la lit dans le but de l'interpréter, il ne faut pas seulement s'aider de la description et des dessins, mais également des autres revendications du même brevet (7). Le problème se pose donc de l'interprétation des revendications les unes par rapport aux autres.

La contrefaçon permet d'accuser certains traits positifs

(1) Traduction de quelques lignes de l'opinion de M. Justice Bradley in *White v. Durban*, 119 US 47, 51-52 (1886).

(2) *Gerard v. Diebold Safe & Lock Co.*, Tex. 1894, 61 Fed. 209, 9 CCA 451, cert. denied 15 S.Ct 1039, 159 US 253, 40 L.Ed. 144.

(3) V. Règlement pratique, *Rules of Practice of the USPO*, 1.19; 1.95.

(4) 35 USC § 112; *R. of P. of the USPO*, § 1.75-a.

(5) *R. of P.* § 1.75-b.

(6) On a vu cependant des brevets délivrés avec un nombre considérable de revendications. Par ex. dans l'affaire *Williams Mfg. Co. v. United Shoe Machinery*, 316 US 364; le brevet en litige, qui a d'ailleurs été reconnu valide par la Cour Suprême, comprenait 137 revendications couvrant 16 pages et composées de 14.000 mots.

(7) *Andrews v. Nilson*, 1906, 27 App. DC 451.

ou négatifs de la revendication considérée. Deux grandes règles ont été dégagées par les précédents judiciaires.

101. — La première règle concerne le cas où il y a une ou plusieurs revendications génériques (« *genius* » ou « *generic claims* »), et une ou plusieurs revendications spécifiques (« *specifics* » ou « *specific claims* »). Voici un brevet dans lequel la revendication n° 1 concerne l'invention définie de la manière la plus large possible, et les revendications 2, 3 et 4 décrivent plusieurs modes de réalisation particuliers de l'invention. Les revendications spécifiques rentrent dans le cadre de la revendication générique; mais la revendication générique n'est pas épuisée par la somme des revendications spécifiques. Il en résulte que dans un procès en contrefaçon les revendications générales ne peuvent pas être interprétées comme étant la simple répétition des revendications spécifiques (1). En d'autres termes, si toutes les revendications spécifiques sont jugées non contrefaites, cela n'empêche pas qu'il y ait peut-être contrefaçon de la revendication générique (2). Ceci s'explique par le fait que les limitations formulées dans la revendication étroite ne valent pas pour la revendication large (3); mais si la contrefaçon de l'une ou l'autre des revendications spécifiques est établie, elle l'est du même coup pour la revendication générique (4).

102. — La deuxième règle concerne les rapports entre les revendications spécifiques elles-mêmes. Une limitation contenue dans une revendication ne s'applique pas normalement aux autres revendications du même brevet.

Que faut-il entendre par « limitation » ? On peut considérer que chaque mot, chaque groupe de mots dans une revendication constitue une limitation de sa portée. Cela est facile à comprendre : si le breveté parle par exemple d'un véhicule, cela est très compréhensif. Mais s'il parle d'un véhicule terrestre à moteur arrière doté de quatre roues motrices et muni d'une benne basculante, le monopole est beaucoup plus limité, et on

(1) *General Electric Co. v. E. H. Freeman Electric Co.*, CCNJ 1911, 190 Fed. 34, aff'd 191 Fed. 168, 111 CCA 646.

(2) *Copeman Laboratories Co. v. General Motors Corp.*, DC Mich. 1941, 36 F.Supp. 755.

(3) *Kennedy v. Thimble Nurseryland Furniture*, CCANY 1939, 99 F.2d 786; *Comp. Bresnahan v. Tripp Giant Leveller Co.*, Mass. 1900, 102 Fed. 899, 43 CCA 48.

(4) *Davis Co. v. Baker-Cammack Hosiery Mills*, DCNC 1949, 86 F.Supp. 180, modified on other grounds 181 F.2d 550, cert. denied 71 S.Ct 58, 340 US 824, 95 L.Ed. 605.

peut affirmer que chaque détail supplémentaire constituerait une nouvelle limitation de ce monopole.

Il y a un certain nombre de cas dans lesquels il est certain qu'une limitation ne peut pas être transportée d'une revendication dans une autre. D'abord il arrive que deux revendications soient rédigées exactement de la même manière, à un mot ou à un groupe de mots près. Cet élément unique, qui fait toute la différence entre les deux revendications, ne peut pas être sous-entendu dans celle des deux où il est omis (1). Il arrive aussi qu'une limitation ne soit présente que dans une revendication seulement, à l'exclusion de toutes les autres. Il faut alors présumer qu'elle a été volontairement omise dans la rédaction des autres revendications (2). Inversement, quand dans une série de revendications, une limitation omise dans la première revendication apparaît ensuite dans chacune des revendications qui suivent, la première des revendications ne peut pas être interprétée comme emportant cette limitation (3). Il en est de même si toutes les revendications d'une série comportent une limitation particulière, sauf la dernière; cette omission est considérée comme volontaire (4). Dans tous ces cas, la solution est nette et d'ailleurs évidente : il y a imperméabilité totale d'une revendication à l'autre. La limitation ne peut être étendue d'une revendication à sa voisine.

A l'opposé, il peut arriver qu'une revendication entière soit transportée intacte au milieu d'une autre. C'est ce qui se produit lorsque le breveté emploie la formule : « une machiné (un dispositif, un procédé, etc.) telle que définie dans la revendication n° ».

Il est permis d'hésiter quand les choses sont plus compliquées. Que faut-il décider lorsqu'il y a une pluralité de caractéristiques qui sont reprises de manière identique dans deux ou plusieurs revendications, et une autre pluralité de caractéristiques qui au contraire sont différentes dans chacune d'elles ? Voici deux ou plusieurs revendications ayant chacune un tronc commun, plus un certain nombre de caractéristiques particu-

(1) *Jones v. General Fireproofing Co.* CCA 1919, 254 Fed. 970, cert. denied 39 S.Ct 494, 250 US 643, 63 L.Ed. 1186.

(2) *Witherow Steel Corp. v. Donner Steel Co., Inc.*, DCNY 1929, 31 F.2d 157; *General Electric Co. v. Parr Electric Co.*, DCNY 1938, 21 F.Supp. 471, modified on other grounds 98 F.2d 60, aff'd 99 F.2d 827.

(3) *Western States Mach. Co. v. S.S. Hepworth Co.*, CCANY 1945, 147 F.2d 345; cert. denied 65 S.Ct 1414, 325 US 873, 89 L.Ed. 1991; *Landis Mach. Co. v. Parker-Kalou Corp.*, CCANY 1951, 190 F.2d 543; *Secretary Pen Co. v. Everlast Pen Corp.*, CCANY 1951, 186 F.2d 575.

(4) *Crook v. US*, 1949, 84 F.Supp. 173, 113 Ct Cl. 595.

lières qui ne se retrouvent pas de l'une à l'autre. Par exemple la revendication n° 1, qu'on peut appeler R1, est libellée comme suit : A-B-C-D-E-F-G, la deuxième, R2, en A-B-C-D-H-I-J, la troisième, R3, en A-B-C-D-K-L-M, etc.; le tronc commun est A-B-C-D, les caractéristiques divergentes sont E-F-G dans R1, H-I-J dans R2, et K-L-M dans R3 (1). Peut-on faire passer l'une de ces limitations d'une revendication dans une autre. Par exemple peut-on lire G dans R2 pour faire A-B-C-D-E-G-H-I-J ? Ceci peut être intéressant pour le défendeur à l'action en contrefaçon qui pourrait prétendre qu'il manque dans son produit ou dans son procédé un élément essentiel sous-entendu dans la revendication alléguée contre lui. La majorité des précédents semble en faveur, ici encore, de l'imperméabilité de chaque revendication. C'est la règle connue sous le nom de doctrine de la différenciation des revendications (« claim differentiation doctrine ») (2). On peut se demander si la règle serait appliquée dans toute sa rigueur dans le cas où l'élément omis dans la revendication, bien que décrit dans les autres, est nécessaire à la production du résultat recherché par l'inventeur. S'il s'agit d'une machine, par exemple, et que l'élément ainsi omis est indispensable à son fonctionnement, ne peut-on considérer que cet élément est sous-entendu dans la revendication (3) ?

§ 2. Interprétation en fonction du dossier d'examen du brevet

103. — Il faut tenir compte également, pour l'interprétation des revendications, du dossier d'examen du brevet devant l'Office des Patentes (« file wrapper history ») (4). Chaque revendication en effet a son histoire particulière. Certaines

(1) Ce pourrait être plus compliqué, par ex. : ABCDEFG, ABCDEHI, ABCDHIJ, ABCDHIK, etc., mais si on prend les revendications 2 par 2, le schéma reste le même : il y a un tronc commun et une partie individualisée.

(2) Cadillac Motor Car Co. v. Austin, CCA Mich. 1915, 225 Fed. 985; Mayer v. A. & H. G. Mutschler, NY 1918, 248 Fed. 911, 161 CCA 29, cert. denied 39 S.Ct 8, 248 US 563, 63 L.Ed. 423; Texas Co. v. Globe Oil & Refining Co., DC Ill. 1953, 112 F. Supp. 455; Electric Machinery Mfg. Co. v. General Electric Co., CCANY 1937, 88 F.2d 11, cert. denied 57 S.Ct 932, 301 US 702, 81 L.Ed. 1357, rehearing denied 58 S.Ct 6, 302 US 774, 82 L.Ed. 600; Wyatt Mfg. Co. v. Doran Coffee Roasting Co., DC Colo. 1958, 160 F. Supp. 644, modified on other grounds 267 F.2d 200.

(3) V. à cet égard le *dictum* in Parsons v. Seelye, Mass. 1900, 100 Fed. 455, 40 CCA 486.

(4) Baldwin-Lima-Hamilton Corp. v. Tatnall Measuring Systems Co., DC Pa 1958, 169 F. Supp. 1, aff'd 268 F.2d 395, cert. denied 80 S.Ct 198, 361 US 894, 4 L.Ed.2d 151.

parties du texte d'origine ont été supprimées pour éviter le rejet par l'examineur. D'autre part, toujours pour sauver la revendication, certaines limitations ont été ajoutées parce que la formulation initiale était trop large et se heurtait à des antériorités. Par ailleurs, la revendication initiale a pu être complètement abandonnée et remplacée par une formulation nouvelle répondant aux objections de l'examineur. D'autres revendications qui figuraient dans la demande initiale et qui ressemblaient de près ou de loin à la revendication considérée ont été purement et simplement rejetées en bloc par l'examineur. Enfin, le déposant, au cours de ses négociations avec l'Office des Patentes, a rédigé un certain nombre de lettres en réponse aux avis de refus, et de mémoires de réfutations qui constituent autant de déclarations sur lesquelles il lui est difficile de se rétracter. Tout ce passé va redevenir d'actualité lors du procès en contrefaçon, et le défendeur va s'efforcer de tirer du dossier d'examen des arguments pour limiter au maximum la portée des revendications qui lui sont opposées. Il est de règle, en effet, que le breveté est mal venu de réclamer le monopole de quelque chose qu'il avait explicitement ou implicitement abandonné au cours de la procédure de demande. C'est la règle dite du « file wrapper estoppel ».

104. — Quelles sont exactement les conditions d'application de cette règle ? Il faut en réalité distinguer trois hypothèses. Dans les deux premières, la revendication est limitée par ce qui s'est passé lors des négociations avec l'examineur. Dans la troisième hypothèse, la revendication n'est pas forcément limitée par ces événements.

105. — La première hypothèse est celle où la revendication initialement présentée a fait l'objet de critiques accompagnées de la menace d'un rejet, à la suite de quoi le déposant l'a amendée en tenant compte de ces critiques. Autrement dit, il y a eu un changement rendu indispensable du fait de l'attitude de l'examineur, changement qui constitue donc le prix de la délivrance de cette revendication. Par exemple, l'examineur estime que la revendication, dans sa rédaction proposée, est antériorisée (1) ou constitue une tentative de breveter une seconde fois la même chose (« double patenting ») (2). Le changement peut résider dans l'ajout d'une for-

(1) V. par ex. *Cole v. Malleable Iron Fittings Co.*, CCA Conn. 1934, 70 F.2d 686.

(2) Par ex. : *Higgin Mfg. Co. v. Watson*, CCA Ky 1920, 263 Fed. 378.

mule de limitation. Lors de l'action en contrefaçon, cette limitation va être interprétée à la lumière du dossier d'examen. Si le produit ou le procédé litigieux n'est pas couvert par cette limitation au sens où on l'entendait lorsqu'elle a été introduite dans la revendication, il n'y a pas de contrefaçon (1). Le breveté est lié par les limitations qu'il a volontairement apportées à sa revendication ou qu'il a été obligé de faire à cause des antériorités citées. Le changement peut aussi résider dans le remplacement d'une formulation par une autre (2). Par exemple le titulaire d'un brevet pour un billard électrique avait été amené à modifier une de ses revendications en remplaçant les mots « autres moyens conducteurs portés par la table » (« other conductor means carried by the table ») par la formule plus restrictive de « moyens conducteurs noyés dans la table » (« embedded in the table »). Il s'agissait d'un dispositif d'ouverture et de fermeture de circuit électrique constitué par un plot entouré d'un ressort en spirale. Lorsque la bille vient heurter le ressort, celui-ci oscille de part et d'autre du plot en ouvrant et fermant un circuit électrique. Le produit argué de contrefaçon était constitué non d'un plot noyé dans la table, mais d'une plaque reliée à un fil isolé passant à travers un orifice percé dans la table. Le tribunal répondit au breveté : « Vous avez éliminé les mots *portés par la table* et vous les avez remplacés par les mots *noyés dans la table*; vous n'avez plus le droit à présent de dire que ceci est une contrefaçon. Le dispositif du défendeur est porté par la table, il n'est pas noyé dedans » (3). Le breveté est lié par ses amendements chaque fois qu'il a été contraint de les faire pour obtenir gain de cause devant l'Office des Patentes.

106. — La seconde hypothèse où s'applique la règle du « file wrapper estoppel » est celle où une revendication initiale a été rejetée par l'examineur, et où le déposant a manifesté son acquiescement au rejet. Cet acquiescement résulte soit du fait qu'il a lui-même aussitôt « annulé » cette revendication (4), soit du fait qu'il a « retiré » volontairement sa

(1) Elevator Supplies Co., Inc. v. Graham & Norton Co., CCA Del. 1930, 44 F.2d 358; American Can Co. v. M. J. B. Co., DC Del. 1931, 51 F.2d 761; Trussell Mfg. Co. v. S. E. & M. Vernon, DCNY 1926, 11 F.2d 289, aff'd 18 F.2d 1022.

(2) Watters v. Kny-Sheerer Corp., CCANY 1933, 68 F.2d 27; Kromer v. Riegel Textile Corp., CA Ill. 1956, 227 F.2d 741, cert. denied 76 S.Ct 651, 350 US 1007, 100 L.Ed. 869.

(3) Exhibit Supply, Co. v. Ace Patents Corp., Ill. 1942, 62 S.Ct 513, 315 US 126, 86 L.Ed. 736.

(4) V. par ex. : Universal Oil Products Co. v. Globe Oil & Refining Co.,

revendication après le rejet (1), soit du fait qu'il a accepté en fin de compte la délivrance de son brevet sans la revendication rejetée (2). Il ne pourrait pas par exemple faire des réserves en précisant qu'il ne s'agit pas d'un acquiescement, et qu'il entend couvrir par les revendications qui subsistent le même terrain qu'avec celles qui ont été rejetées. De telles réserves n'auraient aucune valeur (3). La règle est ici la même que dans le cas d'amendement par substitution de mots : les revendications qui ont été finalement délivrées ne pourront pas être interprétées de manière à couvrir celles qui ont été rejetées et annulées (4). Supposons par exemple qu'une revendication initiale ait été rejetée parce qu'elle omettait un certain élément la limitant, nécessaire eu égard aux antériorités connues; il est dès lors impossible de prétendre que cet élément n'est pas une limitation essentielle dans les revendications subsistant (5). Le demandeur en contrefaçon ne peut pas prétendre que son brevet doit être interprété comme s'il comprenait encore une revendication qu'il avait retirée après son rejet par l'examinateur, en raison des antériorités citées (6). Les revendications rejetées et abandonnées ne peuvent être ressuscitées par le biais des règles d'interprétation ou de la théorie des équivalents.

Il en est ainsi du reste quel que soit le bien-fondé de la décision de rejet. On ne cherchera pas à savoir, au moment du procès en contrefaçon, si l'examinateur avait tort ou raison, en droit ou en fait, le jour où il a décidé le rejet (7).

DC Ill. 1941, 40 F.Supp. 575, aff'd 137 F.2d 3, aff'd 64 S.Ct 1110, 322 US 471, 88 L.Ed. 1399; Il faut assimiler à ce cas celui de l'annulation spontanée avant le rejet : *New York Brick Handling Corp. v. John P. Callaghan, Inc.*, CCANJ 1932, 57 F.2d 135.

(1) Voir par ex. *Besser v. Merillat Culvert Core Co.*, DC Iowa 1915, 226 Fed. 783, aff'd 243 Fed. 611.

(2) *Pittsburg Reduction Co. v. Cowles Electric Smelting, etc., Co.*, Ohio 1893, 55 Fed. 301.

(3) *Parke Davis & Co., v. American Cyanamid Co.*, CA Mich. 1953, 207 F.2d 571.

(4) *Midland Steel Products Co. v. Clark Equipment Co.*, CA Mich. 1949, 174 F.2d 541, certiorari denied 70 S.Ct 243, 338 US 892, 94 L.Ed. 548; *Aleograph Co. v. Western Electric Co., Inc.*, CCANY 1934, 68 F.2d 853, cert. denied 54 S.Ct 867, 292 US 656, 78 L.Ed. 1505, rehearing denied 55 S.Ct 67, 293 US 629, 79 L.Ed. 715, leave to file petition for reconsideration denied 55 S.Ct 917, 295 US 769, 79 L.Ed. 1709; *Belden v. Air Control Products, Inc.*, DC Mich. 1956, 144 F.Supp. 248, aff'd 249 F.2d 460.

(5) *Montgomery Ward & Co. v. Rogers*, CCANC 1939, 100 F.2d 721, cert. denied 59 S.Ct 788, 306 US 663, 83 L.Ed. 1059.

(6) *Diamond Iron Works v. Wisconsin Foundry & Machine Co.*, DC Wis. 1941, 36 F.Supp. 378, aff'd 121 F.2d 363; *W. D. Haden Co. v. Mathieson Alkali Works*, DC La 1939, 30 F.Supp. 617.

(7) *Smith v. Magic City Kennel Club*, Okl. 1931, 51 S.Ct 291, 282 US 784, 75 L.Ed. 707.

Peu importerait que la revendication rejetée fût brevetable aux yeux de la loi (1), ou qu'elle le soit redevenu après coup par suite d'un changement de jurisprudence de la Cour Suprême (2). En réalité, le rejet et son acceptation expresse ou tacite par le breveté équivalent à un abandon (« waiver ») de la revendication au public (3).

La question se pose cependant de savoir si la règle du « file wrapper estoppel » peut être appliquée lorsque la revendication initiale a été rejetée pour une autre raison que l'existence d'antériorités. Elle peut avoir été rejetée pour cause de double emploi par exemple, ou parce qu'elle était illégalement fonctionnelle. En pratique, il semble bien que si l'objection de l'examineur est purement formelle, le rejet ou l'annulation volontaire de la revendication visée n'affecte pas la portée des revendications qui subsistent (4).

Que faut-il décider d'autre part dans le cas où les revendications accordées sont en fait plus larges que la revendication qui a été rejetée, et dont le rejet a été accepté par le breveté ? On admet que cela n'empêche pas qu'il faille interpréter la revendication rejetée comme une limitation de la portée des revendications accordées (5).

107. — En dehors de ces deux hypothèses de l'amendement et du rejet des revendications, il faut distinguer un troisième cas, dans lequel le dossier d'examen est au contraire sans incidence sur la portée des revendications. C'est le cas des argumentations développées par le déposant en l'absence d'amendement ou de rejet. La revendication a été délivrée telle quelle, à la suite d'un échange de lettres entre le déposant ou son conseil et l'examineur chargé de la demande. Le contenu de ces lettres n'affecte pas en principe la portée de la revendication.

Pour ce qui est des opinions exprimées par l'examineur, on conçoit aisément qu'elles soient négligées une fois le brevet délivré, et que le breveté puisse adopter une position différente lors du procès en contrefaçon (6). C'est en tout cas la

(1) *Aerovox Corp. v. Cornell-Dubilier Corp.*, CCANY 1940, 108 F.2d 749.

(2) *Blades v. Rand, McNally & Co.*, CC Ill. 1866, 27 Fed. 93, appeal dismissed 10 S.Ct. 1065, 136 US 631, 34 L.Ed. 553.

(3) *Besser v. Merillot Culvert Core Co.*, DC Iowa 1915, 226 Fed. 783, aff'd 243 Fed. 611.

(4) *American Engineering Co. v. E. H. Bardes Range & Foundry Co.*, DC Ohio 1938, 25 F. Supp. 623, aff'd 109 F.2d 696; *Babcock v. Clarkson*, CC Mass. 1893, 58 Fed. 581, aff'd 63 Fed. 607.

(5) *Gasair Corp. v. Ransome Co.* CCA Cal. 1944, 140 F.2d 818.

(6) *Sales Affiliates v. Hutzler Bros. Co.*, DC Md. 1947, 71 F. Supp. 287, aff'd 164 F.2d 260.

solution qu'il faut adopter lorsqu'on fonde, comme une partie des précédents, la règle du « file wrapper estoppel » sur l'idée d'abandon au domaine public.

La règle ne concerne alors que les actes du breveté, et la question ne se pose donc que pour les explications apportées par le breveté ou ses représentants lors des négociations avec l'examineur. En effet, à chaque avis officiel de celui-ci (« office action ») correspond une lettre en réponse présentée le plus souvent sous la forme d'un mémoire de réfutation par lequel le breveté ou son conseil s'efforce de démontrer que les critiques de l'examineur ne sont pas fondées, que les antériorités ne sont pas pertinentes, etc. En principe, une fois le brevet délivré, son titulaire n'est pas lié par toute cette phraséologie, et les tribunaux appelés à statuer sur la contrefaçon n'en tiendront pas compte. Ces arguments, même écrits, dans la mesure où ils ne sont pas liés à un amendement, ne sont pas considérés comme la mesure des revendications (1).

Ceci est le principe. Il reste que si ces arguments ont été vraiment déterminants, si le déposant n'a effectivement obtenu sa revendication, dans sa forme primitive, que parce qu'il a su faire admettre par l'examineur que sa portée était en fait limitée, cette limitation lui sera opposée dans une action ultérieure en contrefaçon (2). Ainsi a-t-il été jugé que si le breveté n'a obtenu sa revendication que parce qu'il avait pris la position suivant laquelle les mots « savon de résine acide » (« resin acid soap ») ne sont pas la même chose que « savon d'acide gras » (« soap of a fatty acid »), le demandeur en contrefaçon ne peut pas prétendre que ces deux éléments sont identiques dans le but d'établir qu'il y a contrefaçon (3). Mais il faut que l'argumentation présentée ait été déterminante, et qu'on puisse affirmer qu'en son absence, la revendication eut été rejetée. La solution se justifie alors, car on est en présence d'un véritable amendement implicite.

108. — En bref, donc, les revendications du brevet doivent

(1) *Auto Pneumatic Action Co. v. Kindler & Collins*, NY 1917, 247 Fed. 323, 159 CCA 417; *Bassick Co. v. Faultless Caster Corp.*, CCA Ill. 1939, 105 F.2d 228; *A. G. Spalding & Bros. v. John Wanamaker*, New York, CCANY 1919, 256 Fed. 530; *Klotz v. Rubinstein*, DCNY 1941, 37 F. Supp. 1008; *Bowser, Inc. v. Richmond Engineering Co.*, DC Va 1958, 166 F.Supp. 68, aff'd in part, reversed on other grounds 264 F.2d 595. *V. Michael Striker*, *U.S. Patent Claims* (Jan. 1959) 511 Fifth Ave, New York, N. Y., K-n° 16.

(2) *F. W. Wakefield Brass Co. v. Mitchell Mfg. Co.*, CA Ill. 1951, 191 F.2d 577.

(3) *Kaumagraph Co. v. Superior Trade Mark Mfg. Co., Inc.*, CCANY 1934, 72 F.2d 417; *Comp. Utah Radio Products Co. v. Bondette*, DC Mass. 1934, 78 F. Supp. 5, modified on other grounds 78 F.2d 793.

être lues en fonction des limitations consenties par le déposant au cours de la procédure de demande. Ces limitations peuvent être définies comme le rapport existant entre le texte primitif rejeté ou modifié, et le texte finalement retenu ou amendé. Sans doute serait-il hasardeux de définir le fondement juridique de cette règle du droit américain. Certains précédents expliquent le « *file wrapper estoppel* » comme une conséquence d'un abandon que le breveté a consenti au public. D'autres décisions se réfèrent à l'idée de contrat passé avec le breveté. Dans la mesure où les limitations ont été imposées par l'examineur et acceptées par le breveté, elles représentent avec exactitude la commune intention des deux parties, et constituent dès lors un élément du contrat conclu entre l'Etat et l'inventeur (1). A partir de la délivrance, cet élément ne peut plus être séparé du reste. Il s'impose aux titulaires successifs du brevet (2) et au juge saisi de la question de la contrefaçon (3).

§ 3. — *Interprétation en fonction de l'état de l'art au moment de l'invention*

109. — Si le breveté ne couvre qu'un perfectionnement ingénieux, intervenu dans une technique déjà parvenue à un point de haut développement, les revendications seront interprétées restrictivement (4). Le brevet de pionner, c'est-à-dire celui qui est pris pour une invention importante dans une technique restée longtemps stationnaire, méritera au contraire l'interprétation la plus généreuse dans l'hypothèse d'une contrefaçon (5); dans une situation intermédiaire entre ces deux extrêmes, le juge s'efforcera de doser la protection du brevet, par le biais de l'interprétation, à la mesure de la portée réelle de l'invention qu'il couvre.

(1) *Knick v. Bowes « Seal Fast » Corp.*, CCA Mo. 1928, 25 F.2d. 442.

(2) *Kaunagraph Co. v. Superior Trade Mark Mfg. Co. Inc.*, CCANY 1934, 72 F.2d 417.

(3) V. *dictum* in *Knick v. Bowes « Seal Fast » Corp.*, CCA Mo. 1928, 25 F.2d 442.

(4) *Connecticut Paper Products v. New-York Paper Co.*, CCA Md 1942, 127 F.2d. 423; *Wheeling Stamping Co. v. Standard Cap & Molding Co.* CCA Or. 1946, 155 F.2d 6.

(5) V. *dictum* in *Elektrokemisk A/S v. American Agr. Chemical Co.*, DC Del. 1957, 152 F.Supp. 944.

§ 4. — *Interprétation des revendications en fonction de leur langage*

110. — C'est encore l'idée de contrat entre l'Etat et le breveté qui explique les règles générales d'interprétation des revendications (1). En effet, une fois épuisés les éléments d'interprétation fournis par la description, les dessins, les autres revendications, et le dossier de la procédure d'examen, il reste à définir les principes généraux qui vont commander l'attitude du juge. Le langage des revendications est à cet égard l'équivalent de celui d'un contrat, c'est-à-dire que dans le doute, les termes obscurs ou amphibologiques doivent être interprétés à l'encontre de celui qui les a employés. C'est le sens qui lui est le plus défavorable qui est retenu (2).

D'autre part, tous les mots doivent recevoir leur plein effet, si possible, et tout ce qui n'est pas couvert littéralement par le langage de la revendication échappe à la contrefaçon (3). Il faut cependant faire une exception à cette dernière règle en ce qui concerne la phrase introductive. Les revendications commencent en effet par un groupe de mots qui indiquent l'utilisation possible du produit ou du procédé revendiqué, ou encore la position relative du produit proprement couvert par le brevet par rapport à un ensemble plus vaste appartenant au domaine public. La formule introductive sera par exemple « appareil pour l'épreuve sélective des gaz combustibles » (« apparatus for selective testing of combustible gases ») (4), ou « dans un dispositif de cible photo-électrique ... » (« in a photo-electric target apparatus ») (5). On voit que les déclarations de ce genre ne décrivent pas des moyens, mais un résultat, ou une application pratique, et ne peuvent donc pas

(1) National Hollow Brake-Beam Co. v. Interchangeable Brake-Beam Co., Mo. 1901, 106 Fed. 693, 45 CCA 544; O.H. Jewel Filter Co. V. Jackson, CCA Mo. 1905, 140 Fed. 340, 72 CCA 304; Denning Wire, etc., Co. v. American Steel, etc., Co., Iowa 1909, 169 Fed. 793, 95 CCA 259; Tompkins-Hawley-Fuller Co. v. Holden, CCANY 1921, 273 Fed. 424; I. T. S. Rubber Co. v. Essex Rubber Co., DC Mass. 1920, 270 Fed. 593, appeal dismissed 42 S.Ct. 45, 257 US 664, 66 L.Ed. 424.

(2) Hookless Fastener v. G. E. Prentice Mfg. Co., CCA Conn. 1934, 68 F.2d 848.

(3) Harris v. Ladd, CCA Iowa 1929, 34 F.2d 761; National Bronze & Aluminum Foundry Co. v. Permold Co. CCA Ohio 1940, 11 F.2d 69, Goodrich v. Ford Motor Co., CCA Mich. 1938, 97 F.2d 427; Monarch Marking System Co. v. Dennison Mfg. Co., CCA Ohio 1937, 92 F.2d 90; Irvin v. International Harvester Co., DC Kan. 1941, 41 F.Supp. 680; Contra : Cutter Laboratories v. Lyophile-Cryochem Corp. CCA Cal 1949, 179 F.2d 80.

(4) V. Application of Jacobson, 1945, 148 F.2d 1011, 32 CCPA, Patents, 970.

(5) V. Application of Hooker, 1949, 175 F.2d 558, 36 CCPA, Patents, 1164.

être considérées comme des limitations (1). Il est impossible d'en tirer argument pour restreindre la portée de la revendication qui la contient (2). On peut donc dire que le préambule ne fait pas partie du texte proprement dit de la revendication. Il en irait autrement, cependant, si le préambule apportait un élément de précision dans la revendication (3).

Naturellement, le fait que les termes choisis par le breveté pour définir son invention s'appliquent littéralement, et même mot pour mot, à la structure ou au procédé en cause ne suffira pas, en soi, à démontrer qu'il y a contrefaçon (4). Outre les règles d'interprétation des revendications, qui viennent d'être examinées, il faut appliquer, avant de décider qu'il y a violation du brevet, le critère légal de détermination de la contrefaçon, qui sera examiné plus loin.

Section III

Incidence de la nullité de certaines des revendications d'un brevet

111. — Est-il possible d'agir en contrefaçon pour les mêmes faits, et en même temps sur la base de plusieurs brevets différents ? Certes oui, et on comprendrait mal le contraire. Ainsi, un produit peut très bien constituer la double contrefaçon d'un brevet de base et d'un brevet de perfectionnement (5). Plus généralement, la contrefaçon d'un brevet équivaut à celle des revendications plus larges d'un autre brevet qui est générique par rapport au premier (6).

(1) C'est ce que les juristes américains expriment en parlant de « rule against reliance on preamble as a limitation ».

(2) *Lawson v. Davis*, 1942, 129 F.2d 873, 29 CCPA, Patents, 1217; *Hanovia Chemical & Mfg. Co. v. David Buttrick Co.*, DC Mass. 1941, 39 F.Supp. 646, aff'd 127 F.2d 888.

(3) « Contributes an element to the claim », V. *Application of Benner*, 1949, 174 F.2d 938, 36 CCPA, Patents, 1081; *Application of Craige*, 1951, 189 F.2d 620, 38 CCPA, Patents, 1114.

(4) *Flowers v. Austin-Western Co.*, CCA Ill. 1945, 149 F.2d 955; *General Motors Corp. v. Kesling*, CCA Mo 1947, 164 F.2d 824, certiorari denied 68 S.Ct. 732, 333 US 855, 92 L.Ed. 1135, rehearing denied 68 S.Ct. 789, 333 US 870, 92 L.Ed. 1147; *White Mach. Co. v. Bon Ton Cleaners & Dyers*, DCNJ 1961, 190 F.Supp. 807; *Nickerson v. Bearfoot Sole Co.* CA Ohio 1962, 311 F.2d 858, certiorari denied 84 S.Ct. 48, 375 US 815, 11 L.Ed. 50, rehearing denied 84 S.Ct. 343, 375 US 949, 11 L.Ed.2d 279; *Lockwood v. Langendorf United Bakeries, Inc.* CA Cal. 1963, 324 F.2d 82.

(5) *Wine Ry Appliance Co. v. Baltimore & O. R. Co.*, CCA Md 1935, 78 F.2d 312.

(6) *Davis Co. v. Baker-Cammack Hosiery Mills*, DCNC 1949, 86 F.Supp. 180, modified on other grounds 181 F.2d 550, cert. denied 71 S.Ct 58, 340 US 824, 95 L.Ed. 605.

112. — Est-il possible à l'inverse d'agir sur le fondement de certaines revendications d'un brevet à l'exclusion des autres ? Il a été jugé que cela est possible lorsque deux inventions concernant le même produit sont revendiquées séparément et distinctement (1). La loi d'autre part l'a autorisé, sous certaines réserves d'abord, sans restriction à partir de 1952 (2). D'ordinaire, le demandeur en contrefaçon agit en invoquant le brevet, mais en se fondant plus spécialement sur celles des revendications qui lui paraissent le terrain le plus sûr. La contrefaçon est établie dès l'instant que le défendeur est reconnu contrefacteur d'une revendication, même lorsque le brevet en comporte plusieurs (3).

113. — Que faut-il décider dans le cas où le brevet comprend certaines revendications qui ont été déjà annulées soit au cours d'une procédure d'interférence, soit à la suite d'une précédente action en contrefaçon ? Le breveté pourra-t-il néanmoins agir sur le fondement de celles des revendications qui peuvent être valides ? La solution n'a pas toujours été aussi libérale qu'aujourd'hui. Dans une période allant de la première loi des brevets de 1790 jusqu'à une loi de 1837, la nullité partielle du brevet entraînait dans tous les cas sa nullité totale. Cette règle était tirée implicitement de la « Common Law ». Il en résultait que si une seule des revendications était nulle, le brevet tout entier était anéanti. En 1837, une loi vint corriger cette grave anomalie en instituant une procédure de renonciation préalable à l'ouverture de l'action en contrefaçon (« disclaimer ») (4). Si le breveté avait pris soin, dans un délai raisonnable, soit d'agir à nouveau ou d'interjeter appel lorsque cela est possible, soit de renoncer officiellement à la partie du brevet qui avait été déclarée nulle, il conservait le droit d'exercer une action en contrefaçon sur la base de la partie restante. Cette solution n'était pas très satisfaisante : il était très difficile de savoir ce qui constituait un délai déraisonnable, et la jurisprudence demeura confuse sur ce point; d'autre part, rien n'empêchait le breveté d'agir à nouveau, s'il en éprouvait le désir, sur la base d'un brevet boiteux, et même sur la base des revendications nulles; or c'est précisément ce qu'on

(1) *Lee v. Blandy*, CC Ohio 1860, 1 Bond, 361, Fed. Cas. No. 8,182.

(2) 35 USC § 288 (1952).

(3) *Perkins Oil Well Cementing Co. v. Owen*, DC Cal. 1923, 293 Fed. 455.

(4) Loi du 3 mars 1837, c. 45, 5 Stat. 191. Cette disposition fut reprise par toutes les rédactions postérieures de la loi des brevets : Loi du 8 juill. 1870, c. 230 § 60, 16 Stat. 207; RS 4922, 35 USC 1946 § 71; jusqu'en 1952, date à laquelle elle fut abandonnée.

avait voulu éviter. La loi du 19 juillet 1952 a mis fin à cette situation en abolissant à peu près entièrement la vieille règle de « Common Law » et l'exigence de la renonciation. Les nouvelles dispositions, contenues dans les premières phrases des Sect. 253 et 288 du Code des brevets, peuvent être analysées en une règle, une exception à la règle, et un correctif pratique.

114. — La règle est que la nullité d'une ou plusieurs revendications d'un brevet n'entraîne pas la nullité des autres revendications, et que ces dernières peuvent toujours, à elles seules, servir de base à une action en contrefaçon.

115. — L'exception vise le cas où le breveté a agi avec l'intention de tromper. Le brevet est alors nul en bloc, ce qui est une survivance de l'ancienne règle de « Common Law ». La jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de définir ce qu'il faut entendre par « l'intention de tromper » (« deceptive intention »). Sans doute, si le breveté agit ou menace d'agir en contrefaçon sur la base de la totalité des revendications d'un brevet, alors qu'il sait pertinemment que certaines de ses revendications sont nulles, par exemple parce qu'elles ont déjà été déclarées invalides par un tribunal ou dans une procédure d'interférence, on peut imaginer qu'il s'agit d'un cas de fraude au sens de la Sect. 288 et que le breveté perdra le bénéfice de son brevet tout entier, y compris celles des revendications qui pouvaient être bonnes. Il faut attendre que la question se pose devant un tribunal pour dresser le catalogue des cas de fraude réservés par les Sect. 253 et 288 (1).

116. — Quant au correctif, il est contenu dans la Sect. 288 *in fine* (2) et concerne l'imputation des frais de l'instance. Il est assez rare aux Etats-Unis qu'un tribunal condamne une partie aux dépens de l'instance (« costs »). En principe, chaque partie paie sa part de frais judiciaires. Il arrive néanmoins que l'un des plaideurs ait commis une faute particulière justifiant sa condamnation aux frais de l'instance. Par exemple, c'est le demandeur qui a déclenché abusivement l'appareil judiciaire, dans un but de harcèlement et de tracasserie injustifiée; ou bien c'est le défendeur qui a méconnu une injonction (« injunction ») et qui est condamné pour outrage au tribunal

(1) V., sur l'interprétation possible des termes « deceptive intention », George N. Robillard, 11^e *Conf.*, pp. 15-16.

(2) La même disposition se retrouve dans la Sect. 1928 du Code fédéral de procédure civile, 28 USC.

(« contempt of Court »). Dans le cas particulier, le tribunal devra refuser de condamner un contrefacteur aux dépens, et alors même que la contrefaçon serait établie sur la base des revendications restantes, s'il estime que le brevet contenait une ou plusieurs revendications nulles, et que celles-ci n'avaient pas fait l'objet d'une renonciation (disclaimer) de la part du breveté avant l'institution de l'action. Il faut rapprocher de cette disposition celle de la Sect. 285 qui prévoit que la partie perdante pourra, dans des cas exceptionnels laissés à l'appréciation des tribunaux, se voir condamner en plus à régler les honoraires d'avocat de la partie gagnante (« award of attorney fees »). Sans doute la jurisprudence refusera-t-elle également la condamnation du défendeur au règlement des frais d'avocat dans le cas où le demandeur en contrefaçon avait omis de renoncer à ses revendications nulles. Le but est évidemment de dissuader le breveté d'exercer l'action en contrefaçon sans avoir fait d'abord renonciation, dans les formes légales, et avec la publicité que cela entraîne, de la part de son brevet qui a déjà été déclarée invalide par une autre juridiction. On peut se demander pourtant si ces techniques de dissuasion sont bien efficaces, et s'il n'eut pas mieux valu adopter la règle inverse, c'est-à-dire faire supporter au breveté, même dans le cas où il l'emporterait sur le fond, la charge des dépens, et même celle des honoraires d'avocat de son adversaire.

117. — Il reste que les revendications viciées ne contaminent pas les autres, et que tant qu'il reste une revendication dont la validité n'a jamais été contestée par aucun tribunal, le breveté garde le droit d'agir en contrefaçon. Il ne faut pas oublier cependant que les revendications s'interprètent à la lumière les unes des autres, et que si les revendications non encore effectuées ressemblent de trop près à la revendication déjà nulle, il y a de bonnes chances qu'elles reçoivent finalement le même sort (1).

Section IV

La détermination de l'invention, question de droit ou question de fait

118. — La distinction entre la question de droit et celle de

(1) V. à cet égard la jurisprudence, antérieure à la nouvelle rédaction des Sect. 253 et 288, de *Maytag Co. v. Hurley Mach. Co.*, Mo & N. Y. 1939, 59 S.Ct 857, 307 US 243, 83 L.Ed. 1264, rehearing denied 80 S.Ct 65, 308 US 631, 84 L.Ed. 528.

fait n'a pas tout à fait la même signification en droit américain qu'en droit français. En principe, seule la juridiction de première instance est juge du fait. La cour d'appel et la Cour Suprême respectent l'appréciation des faits (« findings of fact ») des juges de district telles qu'elles sont contenues dans le dossier (« record »). La juridiction d'appel peut cependant réformer le jugement sur les faits quand il apparaît clairement erroné (1). La distinction a de plus une importance primordiale dans les actions « at law », où les questions de fait sont tranchées en principe par un verdict du jury, alors que les questions de droit sont réglées par le tribunal. On considère que la question de l'interprétation (2) du brevet et de ses revendications est un point de droit (3); elle relève donc de l'appréciation du tribunal et non de celle du jury (4), et elle fait l'objet d'un nouvel examen en cause d'appel.

CHAPITRE II

LA DETERMINATION DE LA CONTREFAÇON

119. — Lorsque sont définis les deux termes de la comparaison, qui sont la revendication d'une part, et le produit ou le procédé argué de contrefaçon d'autre part, il reste à faire l'examen comparatif proprement dit. La première question qu'il faut résoudre est de savoir si le critère sera ici le même que celui déjà appliqué, lors de la procédure de demande, pour la comparaison de l'invention et des antériorités citées. Le second problème est celui de savoir dans quelle mesure les différences en plus, ou extrinsèques, rencontrées dans un des termes de la comparaison par rapport à l'autre, vont exclure la contrefaçon. Enfin, il faut déterminer dans quelles conditions les différences proprement intrinsèques empêcheront de reconnaître la contrefaçon.

(1) 28 USC 52-a; Adde A. & S. Tunc, *Le syst. const. des E.-U.*, t. II, p. 350-351, n° 279-280.

(2) Mais pas celle de la validité.

(3) *New Wrinkle, Inc. v. John L. Armitage & Co.*, CANJ 1960, 277 F.2d 409.

(4) *National Car Brake Shoe Co. v. Terre Haute Car & Mfg. Co.*, CC Ind. 1884, 19 Fed. 514.

Section I

**Le critère de la contrefaçon sera-t-il le même
que celui de l'antériorité ?**

120. — Le principe est nettement établi en droit américain : un produit ou un procédé qui aurait constitué une antériorité pertinente s'il avait été antérieur à l'invention, constitue nécessairement une contrefaçon de cette invention dès lors qu'il est apparu postérieurement à celle-ci (1). Corollairement, le produit ou le procédé qui ne constituerait pas une antériorité suffisante pour faire échec à la validité du brevet ne peut pas être regardé comme une contrefaçon (2). A l'inverse, le produit ou le procédé qui, étant postérieur au brevet, en constituerait la contrefaçon, doit être considéré comme une antériorité au même brevet s'il est prouvé qu'il est, de fait, antérieur à l'invention (3), et on pourrait dire que ce qui est reconnu comme non contrefait ne pourrait pas non plus être considéré comme une antériorité pertinente. Ce raisonnement général en forme d'équation entraîne une conséquence importante : la position prise lors du premier examen comparatif entre la revendication et l'antériorité va commander la position à prendre lors du second examen comparatif entre la revendication et la contrefaçon alléguée. On ne peut pas logiquement dire blanc dans un cas et noir dans le second. Ceci est vrai d'abord pour le breveté lui-même; ainsi, s'il s'agit d'une différence que le breveté, dans le but d'obtenir son brevet lors de l'examen de sa demande, ou dans le but de le sauver dans un procès antérieur, a revendiquée comme étant une différence brevetable par rapport au domaine public, il ne peut plus ensuite la revendiquer comme une équivalence dans le but d'établir la contrefaçon (4). Voici par exemple le titulaire d'un brevet couvrant un type d'antenne radiophonique, qui, pour éviter les antériorités citées, avait défini l'angle de son antenne avec une précision mathématique; il ne pourra plus ensuite faire abstraction de cette précision et déclarer que le dispositif litigieux est une contrefaçon malgré le fait que l'angle de l'antenne y est légèrement

(1) *American Safety Table Co. v. Singer Sewing Mach. Co.*, CCA Pa 1938, 95 F.2d 543, cert. denied 59 S.Ct 82, 305 US 622, 83 L.Ed. 397; *Shakespeare Co. v. Perrine Mfg. Co.*, CCA Minn. 1937, 91 F.2d 199.

(2) *Blanc v. Weston*, DC Iowa 1939, 27 F.Supp. 530, aff'd 109 F.2d 911.

(3) *Daniel v. O. & M. Mfg. Co.*, DC Tex. 1952, 105 F.Supp. 336.

(4) *Diamond Mfg. Co. v. Dallas Brass. etc., Co.*, CCA Mich. 1924, 295 Fed. 250.

différent de celui qui est défini dans le brevet (1). Mais cette nécessité logique qu'il y a à adopter une attitude identique dans les deux situations s'impose aussi au juge, et celui-ci va naturellement appliquer dans chacune des comparaisons auxquelles il est appelé à se livrer le même critère d'appréciation, à savoir la règle des équivalents. C'est la règle des équivalents qui va permettre de déterminer la validité du brevet eu égard aux antériorités citées, comme elle va permettre de déterminer l'existence de la contrefaçon.

Section II

Incidence des différences extrinsèques

121. — Les deux termes de la comparaison étant les revendications d'une part, et le produit ou le procédé du défendeur de l'autre, il se peut que l'un des termes englobe l'autre et le dépasse. Si on appelle A l'ensemble formé par la revendication et B l'ensemble formé par le produit litigieux, il se peut que A soit plus large que B, et B sera alors une partie de l'ensemble A. Inversement, il est possible que l'ensemble B soit plus large que l'ensemble A, et on dira que A est partie de B. On suppose dans les deux cas qu'il y a une identité totale entre l'ensemble le plus petit et la partie de l'ensemble le plus grand à laquelle il correspond. Quand on considère le terme le plus petit, on peut dire que la différence est purement extrinsèque. Dans quelle mesure l'existence d'une telle différence va-t-elle influencer sur la détermination de la contrefaçon? Il faut, en droit américain, distinguer entre les deux hypothèses possibles, c'est-à-dire suivant que la revendication outrepassse le produit ou le procédé litigieux, ou que le produit ou le procédé litigieux outrepassse la revendication.

§ 1. — *Absence de contrefaçon partielle*

122. — Dans le premier cas, il ne peut y avoir de contrefaçon. C'est une conséquence du système des revendications. Chaque mot ou groupe de mots de la revendication constitue une limitation. Si le produit ou le procédé litigieux échappe à l'une ou à l'autre de ces limitations, il ne peut être tenu pour une contrefaçon de la revendication. Il n'y a pas, en droit améri-

(1) Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America, NY 1939, 59 S.Ct 427, 306 US 86, 83 L.Ed. 506.

cain, de contrefaçon partielle (1). Cette règle a une application fréquente en matière de revendication de combinaison : la reproduction de quelques-uns des éléments d'une combinaison ne constitue pas une contrefaçon de la revendication elle-même (2). Il faut seulement réserver le cas où l'omission d'un élément d'une revendication de combinaison n'empêche pas la contrefaçon parce qu'on applique la règle des équivalents (3).

§ 2. — *Les additions sans portée,
les perfectionnements et les malfaçons*

123. — Dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque le produit ou le procédé argué de contrefaçon comporte des éléments en plus par rapport à la revendication, la question de la contrefaçon reste entière. Autrement dit, l'addition d'une caractéristique supplémentaire n'empêche pas qu'il y ait contrefaçon. Il importe peu que l'addition représente un perfectionnement par rapport au brevet. « Improvement is infringement », le perfectionnement est une contrefaçon (4), et il en est ainsi même si le perfectionneur obtient un brevet pour le nouveau produit ou procédé (5). En effet, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il arrive aussi en droit américain, malgré l'examen préalable à la délivrance, que deux brevets soient délivrés à la suite l'un et l'autre, et l'un dominant l'autre. Il ne faut pas s'en étonner, car l'Office des Patentes ne se préoccupe pas de la contrefaçon; il ne s'occupe que de la breveta-

(1) V. l'opinion in *Harvey Hubbell, Inc. v. General Electric Co.*, CCANY 1920, 267 Fed. 564.

(2) *Standard Mailing Machines Co. v. Ditto, Inc.*, DC Mass. 1941, 36 F.Supp. 221; *Sears, Roebuck & Co. v. Minnesota Min. & Mfg. Co.*, CANC 1957, 243 F.2d 136, rehearing denied 249 F.2d 66, cert. denied 78 S.Ct 413, 355 US 932, 2 L.Ed.2d 415, rehearing denied 78 S.Ct 668, 356 US 915, 2 L.Ed.2d 587. *Jones v. Progress Industries, Inc.*, DCRI 1958, 163 F.Supp. 824; *Matarazzo v. Isabella*, DCRI, 1956, 138 F.Supp. 86.

(3) V. *infra*, n° 124 s.

(4) *Temco Electric Motor Co. v. Apco Mfg. Co.*, Ga 1928, 48 S.Ct 170, 275 US 319, 72 L.Ed. 298; *Frank B. Killian & Co. of Akron, Ohio, v. Allied Latex Corp.* DCNY 1950, 94 F.Supp. 281, cert. denied 72 S.Ct 86, 342 US 861, 96 L.Ed. 648, rehearing denied 72 S.Ct 199, 342 US 895, 96 L.Ed. 670; *Holstenon v. Webcor, Inc.* DC Ill. 1957, 150 F.Supp. 441; *Holliday v. Long Mfg. Co.*, DCNC 1956, 146 F.Supp. 527, reversed on other grounds 246 F.2d 95, cert. denied 78 S.Ct 384, 355 US 926, 2 L.Ed.2d 357; *Union Carbide & Carbon Corp. v. Stuart Laboratories*, CANJ 1952, 194 F.2d 823, cert. denied 72 S.Ct 1058, 343 US 967, 96 L.Ed. 1363; *Mills Novelty Co. v. Monarch Tool & Mfg. Co.*, CCA Ohio 1935, 76 F.2d 653. Perfectionnement d'un brevet de procédé : *Gere v. Canal Boiler Works*, DC Wash. 1940, 33 F.Supp. 558.

(5) *Creagmill v. John Bean Mfg. Co.*, DC Cal. 1940, 32 F.Supp. 646.

bilité. Si le perfectionnement lui-même répond aux conditions légales, il peut faire l'objet d'un brevet, mais alors le titulaire du brevet de perfectionnement ne peut pas exploiter l'objet sur lequel il a réalisé le perfectionnement sans le consentement du propriétaire du brevet original (1), pas plus du reste que le breveté premier ne peut exploiter le perfectionnement sans le consentement du titulaire du brevet de perfectionnement (2). L'addition d'un élément supplémentaire n'empêche pas non plus la contrefaçon, quand elle est sans effets réels, sans fonction aucune (3), ni quand elle représente une malfaçon par rapport au brevet (4). Il est impossible, *a fortiori*, de se soustraire à la contrefaçon par le fait de doubler (5) ou de multiplier (6) les éléments revendiqués.

Section III

La règle des équivalents

124. — Reste donc l'hypothèse des différences intrinsèques. Il n'y a rien dans la revendication qui aille au-delà de ce qui est reproduit dans la chose litigieuse, et il n'y a rien dans la chose litigieuse qui aille au-delà de ce qui est décrit dans la revendication. Ce sont les deux termes eux-mêmes qui présentent des différences. Cela suffira-t-il à exclure la contrefaçon ? Faudra-t-il s'en tenir à un critère de stricte identité entre les deux termes ? On sait déjà qu'en droit américain la réponse tient dans la théorie des équivalents. Le tribunal doit

(1) *Florence-Dayo Nuway Co. v. Hardy*, CCANC 1948, 168 F.2d 778; *Baldwin-Lima-Hamilton Corp. v. Tatnall Measuring Systems Co.*, DC Pa 1958, 169 F.Supp. 1, aff'd 268 F.2d 395, cert. denied 80 S.Ct 198, 361 US 894, 4 L.Ed.2d 151; *Webster v. Speed Corp.*, DC Or. 1957, 158 F.Supp. 472, remanded in part on other grounds, aff'd in part 262 F.2d 482.

(2) *Ackermans v. General Motors Corp.*, CA Md 1953, 202 F.2d 642, cert. denied 73 S.Ct 1139, 345 US 996, 97 L.Ed. 1403; rehearing denied 74 S.Ct 16; *Wine Ry Appliance Co. v. Baltimore & O. R. Co.*, CCA Md 1935, 78 F.2d 312.

(3) *Frank B. Killian & Co. of Akron, Ohio v. Allied Latex Corp.*, DCNY 1950, 94 F.Supp. 281; *Johnson & Johnson v. Carolina Lee Knitting Co.*, CANC 1958, 258 F.2d 593, aff'd 275 F.2d 91. Brevets de procédé : *B. B. Chemical Co. v. Ellis*, DC Mass. 1940, 32 F.Supp. 690, CCA Mass. 1941, 117 F.2d 829, aff'd 62 S.Ct 406, 314 US 495, 86 L.Ed. 367.

(4) *Hartford-Empire Co. v. Swindell Bros.* CCA Md 1938, 96 F.2d 227, modified on other grounds 99 F.2d 61, cert. denied 59 S.Ct 464, 306 US 634, 83 L.Ed. 1035; *Pennsylvania Research Corp. v. Lescaboura Spawn Co.*, DC Pa 1939, 29 F.Supp. 340.

(5) *Schick Dry Shaver v. Motoshaver*, DC Cal. 1938, 21 F.Supp. 722, modified on other grounds 100 F.2d 236.

(6) *Hunter Douglas Corp. v. Kwik-Kleen Venetian Blind Laundries*, DC Cal. 1955, 128 F.Supp. 252.

vérifier si le moyen présentant une différence par rapport à la revendication constitue ou non un équivalent du moyen revendiqué.

La règle des équivalents a été élaborée par les précédents judiciaires. Elle est consacrée depuis 1952 par la loi des brevets. La nouvelle disposition (Sect. 112, alinéa 3) est relative aux revendications de combinaison. La combinaison s'entend non seulement comme une combinaison d'éléments mécaniques, mais aussi comme des combinaisons de matière (« composition claims ») ou des combinaisons d'opérations (« steps ») dans les brevets de procédé (1). Les revendications de combinaison sont naturellement les plus nombreuses, car il est rare que l'invention réside dans un moyen unique ou dans une combinaison de moyens nouveaux. D'une manière générale, les revendications doivent être rédigées en termes de moyens, et non pas en termes de résultat ou de fonction. Le breveté doit décrire la structure matérielle du produit ou le déroulement des actes qui constituent le procédé. L'exception à cette règle concerne justement les revendications de combinaison. En vertu de la nouvelle règle légale, il est permis au breveté, lorsqu'il rédige une revendication de combinaison, de rendre compte des différents (2) éléments, sans en décrire ni réciter les moyens, mais en se référant seulement à la fonction accomplie par ces moyens. Ainsi, au lieu de dire « une vis et un écrou », il a le droit de dire « des moyens permettant de verrouiller tel et tel élément », ou au lieu de dire « un poinçon », il dira « des moyens pour percer ceci ou cela », etc. C'est ce qu'on appelle en droit américain une revendication fonctionnelle. En principe les revendications de fonction sont interdites et rejetées par l'examinateur parce qu'on ne doit pas pouvoir monopoliser une fonction. Mais il y a cette importante dérogation en ce qui concerne les revendications de combinaison. On ne peut pas dire, en effet, s'agissant de ces dernières, que le breveté tente de s'approprier ce qui est dans le domaine public, car la nouveauté réside dans la combinaison elle-même, et non dans les éléments qui continuent, individuellement, à appartenir au domaine public. Or, ce qui est intéressant dans les revendications fonctionnelles, c'est l'interprétation qu'il va être possible de leur donner lorsque se posera la question de la contrefaçon.

(1) V. P. J. Federico, *Commentary on the new Patent Act*, 35 USCA p. 25 (1960 Ed.).

(2) La Section 112 alinéa 3 parle de « An element », mais comme le mot « an » est placé en tête de phrase, et qu'il faut en outre appliquer la règle anglo-saxonne d'exégèse selon laquelle le singulier comprend le pluriel (*the singular includes the plural*), il faut entendre « any ».

La Sect. 112 se termine en effet par la disposition suivante : « Une telle revendication sera interprétée de manière à couvrir la structure, le matériau ou les actes correspondants décrits dans le mémoire descriptif, et leurs équivalents ». Ces derniers mots servent désormais de base légale à la théorie américaine des équivalents.

Qu'est-ce qu'un équivalent ? Y a-t-il des cas où l'équivalence n'est pas admissible ? L'équivalent sera-t-il apprécié de manière différenciée suivant les cas ? Il semble qu'on puisse exposer le mécanisme de la théorie américaine des équivalents en répondant successivement à ces trois questions.

§ 1. — Définition de l'équivalence

125. — Avant d'examiner les solutions que les précédents américains ont apportées à ce problème, il est nécessaire de rappeler une analyse de l'invention qui est à la base de l'examen comparatif invention-contrefaçon. Il s'agit de la distinction entre trois aspects différents de l'invention qui sont le moyen, la fonction et le résultat.

Le moyen est l'aménagement technique qui permet à l'homme d'obtenir un résultat industriel. Ce moyen est éminemment descriptible. Il est ce qui peut être connu avec la plus grande précision parce qu'il se confond avec l'action de l'homme, et que l'homme ne peut pas méconnaître sa propre action dans ce qu'elle a de plus immédiat. Le moyen est le prix qu'il lui faut payer pour atteindre le résultat.

Le résultat est ce qui justifie le monopole du breveté parce qu'il est inattendu eu égard au moyen qu'il a su mettre en œuvre (c'est la question de la nouveauté). Selon la loi, il faut aussi que le résultat ait un caractère utile (1) ou, en droit français, ce qu'on appelle un caractère industriel (2). Ce résultat sera, par exemple, une plus grande rapidité, une plus grande économie, ou une efficacité accrue, etc., par rapport aux moyens que les hommes mettaient en œuvre auparavant. Le résultat correspond souvent à l'idée-mère de l'invention, c'est-à-dire le problème que l'inventeur s'était proposé de résoudre. Le pre-

(1) De nombreux précédents ont en effet posé la règle suivant laquelle l'invention n'est brevetable que si elle est utile, c'est-à-dire si elle produit un résultat utile. S'il s'agit d'une machine par exemple, il faudra qu'elle fonctionne effectivement de manière à produire le résultat vanté par l'inventeur. Sur la condition de l'utilité en droit américain, V. Arthur M. Smith, *Patent Law, Cases, Comments and Materials*, Vol. I p. 377-399; K. Michaëlis, pp. 44, 59, 222; George N. Robillard, 3^e *Conf.*, pp. 4-8.

(2) Art. 2 et 30 de la loi des brevets.

mier constructeur naval avait en vue la navigation; c'était pour lui le problème, et ce fut aussi le résultat de son invention, qui est le bateau.

Cependant, le moyen ne produit pas ce résultat directement. En réalité, le moyen, dès qu'il est mis en œuvre, produit une pluralité d'effets parmi lesquels le public retient l'effet utile, qui est le plus souvent l'effet final : le résultat. Le moyen n'engendre pas directement le résultat. Celui-ci n'est rendu possible que par une première série d'effets que l'on peut appeler la fonction. Cette fonction est le troisième élément à considérer. Elle n'est pas intéressante en soi, sauf du point de vue technique, mais elle l'est en ce qu'elle rend possible le résultat. La fonction n'est pas rentable; seul le résultat mesure la rentabilité. Le bateau, moyen, procure un résultat rentable : la navigation, parce que sa fonction est de flotter. La fonction ne se confond pas non plus avec le moyen. Le plus souvent, elle pourrait être remplie par des moyens différents. Le bouchon aussi flotte. D'autre part, un moyen peut souvent remplir plusieurs fonctions différentes dont une seulement est la fonction privilégiée aux yeux de l'inventeur, parce qu'elle engendre le résultat recherché. Le fil électrique vendu dans le commerce présente une certaine résistance à la traction, en sorte qu'on pourrait s'en servir pour pendre des objets ou pour faire sécher le linge. Il est d'autre part déformable non élastiquement, et peut donc être tortillé et formé en nœuds compliqués. C'est de cette manière que l'utilisent les enfants ou les artistes lorsqu'ils s'avisent d'en tirer parti pour leurs créations. Mais ce n'est pas cette fonction là qui nous intéresse surtout, mais celle consistant à conduire un courant électrique dans de bonnes conditions. On voit comment la fonction est toujours le maillon intermédiaire dans la chaîne moyen-résultat.

126. — L'une des inventions les plus brillantes, sinon les plus bénéfiques, a été celle du canon d'artillerie rayé (1). Ce qui est intéressant pour les artilleurs d'aujourd'hui, c'est de faire éclater un projectile creux et rempli d'explosif au moment précis où il touche son objectif. Or, s'il est relativement facile de placer un dispositif de mise de feu, une fusée, sur ce projectile, il faut encore que celui-ci frappe le but à un moment où il se trouve dirigé d'une certaine manière,

(1) V. Note sur l'invention des nouvelles pièces rayées, par le Lieutenant-Colonel Treuille de Baulieu (26 juill. 1853), Archives de l'Artillerie 4 b 14; Système Ducos de la Hitte, 1856; Cet exemple du canon rayé est emprunté de deux articles consacrés à la distinction du moyen et du résultat, dus respectivement à Dominique Casalonga et Armand Picard, *in* Ann. 1936, 47, 89.

toujours la même. En effet, qu'il s'agisse d'une fusée à percussion directe, ou d'une fusée à inertie, il faut que l'obus soit orienté suivant un certain axe lorsqu'il heurte l'objectif.

Supposons que tel était le résultat recherché, et supposons que l'invention ait consisté à réaliser une rayure hélicoïdale dans l'âme du canon, et une ceinture de métal malléable disposée autour d'un projectile de forme cylindro-ogivale. Au moment du départ du coup, la ceinture de métal malléable prend l'empreinte des rayures. L'obus se moule sur elles et se met à tourner comme le ferait une vis dans son écrou, au fur et à mesure qu'il se déplace vers la bouche du canon. Comme l'accélération axiale est considérable, au moment où il sort du canon, l'obus tourne très rapidement. Cette rotation autour de son axe longitudinal lui assure une grande stabilité gyroscopique, ce qui a pour effet, entre autre chose, de le faire chuter sur sa pointe, et d'entraîner ainsi à coup sûr l'explosion de la charge qu'il contient.

Appliquons à cet exemple la terminologie en « moyens » - « fonction » - « résultats ». Il y a une pluralité de moyens coopérant mutuellement : les rayures hélicoïdales ménagées dans l'âme de la pièce, la ceinture de métal malléable autour du projectile, et la forme cylindrique de celui-ci. Le résultat est la chute du projectile sur sa pointe. Nous supposerons en l'occurrence que c'est le seul résultat intéressant l'état-major. Il n'est atteint cependant que parce que les moyens remplissent une certaine fonction, qui est l'effet gyroscopique imprimé à l'obus, c'est-à-dire sa rotation autour d'un axe qui est à la fois son axe propre et l'axe de la trajectoire.

Il est important de distinguer les moyens et leur fonction du résultat, car celui-ci, qui est la chute du projectile sur la pointe, pourrait être obtenu par d'autres moyens remplissant une autre fonction : un balourd, par exemple, comme sur les bombes larguées par avion, ou une longue queue munie d'ailettes, comme sur les roquettes anti-char. Il faut aussi distinguer la fonction des moyens, car on peut réaliser des moyens tout à fait différents qui rempliraient la même fonction. Par exemple on pourrait disposer un câble très fin en un certain nombre d'enroulements autour de l'obus et de sa cartouche, qui serait déroulé brusquement par un moteur électrique juste avant la mise à feu (1). Quand même le canon serait lisse et l'obus dépourvu de ceinture, l'effet gyroscopique serait obtenu et le résultat aussi, qui est de faire tomber l'obus la tête la

(1) C'est le moyen imaginé, *exempli gratia*, par Dominique Casalonga dans son article précité.

première. Sans doute ce moyen ne présenterait pas les autres avantages du canon rayé, en raison du faible coefficient d'étranglement obtenu dans la chambre de tir, mais, eu égard à l'avantage considéré ici, la fonction remplie serait strictement la même.

127. — Pour déterminer s'il y a contrefaçon en droit américain, il faut donc analyser les deux termes de la comparaison sous l'angle des moyens, de la fonction et du résultat. L'identité des moyens ne serait pas à elle seule suffisante pour que soit établie la contrefaçon (1). Il faut en plus que les moyens aient la même fonction et produisent le même résultat (2). En principe, donc, si le produit ou le procédé argué de contrefaçon est constitué par les mêmes moyens remplissant la même fonction pour aboutir au même résultat que le produit ou le procédé revendiqué, il y a identité totale, et la contrefaçon est clairement établie (3). Mais l'identité stricte entre les moyens est-elle nécessaire ? Cela serait injuste, car il deviendrait trop facile de tourner le brevet. Il n'est donc pas indispensable que les moyens employés par le défendeur correspondent exactement aux moyens revendiqués. Il suffit qu'ils soient équivalents. Quand deux moyens seront-ils considérés comme équivalents ? Sera-ce lorsque le résultat demeure identique ? Certes non, car le résultat en soi n'est pas brevetable (4). L'identité de résultat est nécessaire, mais elle ne constitue pas à elle seule le critère de l'équivalence (5), car on peut atteindre un même résultat par des moyens tout à fait différents de ceux prévus et décrits par le breveté, et il n'y a pas alors de contrefaçon (6). Il faut en outre qu'il y ait identité de fonction (7). Si donc le substi-

(1) *Perry v. U.S.*, 1948, 76 F.Supp. 503, 112 Ct Cl. 1.

(2) *Schwartzberg v. Mapes Consol. Mfg. Co.*, CCA Ill. 1938, 93 F.2d 981.

(3) *Holland Co. v. American Steel Foundries*, DC Ill. 1950, 95 F.Supp. 273, reversed on other grounds 190 F.2d 37, cert. denied 72 S.Ct 86, 342 US 859, 96 L.Ed. 647, cert. denied 73 S.Ct 94, 344 US 855, 97 L.Ed. 664; *Steele v. Esquire Laundry & Dry Cleaners*, DC Mo. 1950, 90 F.Supp. 61.

(4) *Midland Steel Products Co. v. Clark Equipment Co.*, DC Mich. 1947, 75 F.Supp. 143, aff'd 174 F.2d 541, cert. denied 70 S.Ct 243, 338 US 892, 94 L.Ed. 548.

(5) *Air Devices Inc. v. Air Factors, Inc.*, CA Cal. 1954, 210 F.2d 481; *Swan Carburetor Co. v. Chrysler Corp.*, CCA Mich. 1942, 130 F.2d 391, cert. denied 63 S.Ct 324, 317 US 692, 87 L.Ed. 554; *Akimoff v. Dynamic Balancing Mach. Co.*, CCA Pa 1922, 285 Fed. 480; *Ganter v. Unit Venetian Blind Supply Corp.*, DC Cal. 1950, 89 F.Supp. 479.

(6) *Holtzer-Cabot Electric Co. v. Standard Electric Time Co.*, CCA Mass. 1940, 111 F.2d 71; *Independent Pneumatic Tool Co. v. Chicago Pneumatic Tool Co.*, DC Ill. 1951, 96 F.Supp. 70, aff'd 194 F.2d 945; *Flowers v. Austin-Western Co.*, CCA Ill. 1945, 149 F.2d 955.

(7) *Finkelstein v. S. H. Kress & Co.*, CCANY 1940, 113 F.2d 431.

tut du moyen revendiqué fonctionne de la même manière et produit le même résultat, il en est l'équivalent et la contrefaçon est réalisée (1); si au contraire le dispositif ou le procédé du défendeur révèle un mode de fonctionnement différent, même si le résultat est le même que celui atteint par le breveté, il n'y a pas de contrefaçon (2).

128. — L'équivalence des moyens peut être établie dans plusieurs hypothèses.

S'agissant d'un brevet de produit, il peut y avoir changement de forme. Si les moyens du défendeur, bien qu'ayant une forme différente, remplissent néanmoins la même fonction et donnent le même résultat que ceux du breveté, il y a contrefaçon (3). Ainsi, les différences dans les dimensions, dans les cotes, ou dans la structure physique d'un produit breveté, dans la mesure où elles n'ont aucun effet sur la fonction accomplie, ne sont pas suffisantes pour écarter la contrefaçon (4).

D'autre part, ce peut être le remplacement d'un moyen par un autre accomplissant la même fonction (5). Il faut cependant que la fonction remplie par le substitut soit réellement identique, et il a été jugé qu'un brevet relatif à un gonfleur de bandages pneumatiques et comportant des organes de contrôle fonctionnant électriquement n'est pas contrefait par un dispositif produisant le même résultat au moyen d'organes de contrôle pneumatiques et mécaniques (6).

Ce peut être encore la combinaison en un seul de deux moyens (7), ou d'une pluralité de moyens (8) décrits dans la

(1) *Hunter Douglas Corp. v. Kwik-Kleen Venetian Blind Laundries*, DC Cal. 1955, 128 F.Supp. 252.

(2) *John Waldron Corp. V. Equitable Paper Bag Co.*, CCANJ 1939, 106 F.2d 724; *Shell v. Electric Auto Lite Co.*, DC Mich. 1951, 98 F.Supp. 462.

(3) *Hunt v. Armour & Co.*, CA Ill. 1951, 185 F.2d 722; *Wine Ry Appliance Co. v. Baltimore & O. R. Co.*, CCA Md 1935, 78 F.2d 312; *Specialty Equipment & Machinery Corp. v. Zell Motor Car Co.*, DC Md 1951, 96 F.Supp. 904, aff'd 193 F.2d 515.

(4) *Cissell v. Cleaners Specialties*, DC Mo. 1948, 81 F.Supp. 71, appeal dismissed 174 F.2d 479; Exemple : la forme du carénage d'un hydravion, *Fauber v. U.S.*, 1941, 37 F.Supp. 415, 93 Ct Cl. 11.

(5) *Mantz v. Kersting*, DC Cal. 1939, 29 F.Supp. 706; *International Nickel Co. v. Ford Motor Co.*, DCNY 1958, 166 F.Supp. 551.

(6) *Service Station Equipment Co. v. Air Scale Co.*, CCA Ohio 1938, 100 F.2d 498.

(7) *Royal Typewriter Co. v. Remington Rand, Inc.*, CCA Conn. 1948, 168 F.2d 691, cert. denied 69 S.Ct 50, 335 US 825, 93 L.Ed. 379, rehearing denied 69 S.Ct 129, 335 US 864, 93 L.Ed. 410; *Apex Electrical Mfg. Co. v. Maytag Co.*, CCA Ind. 1941, 122 F.2d 182, cert. denied 62 S.Ct 297, 314 US 687, 86 L.Ed. 459; *Weisbaum v. Gerlach*, DC Ohio 1940, 33 F.Supp. 783; *Zysset v. Popeil Bros., Inc.* CA Ill. 1960, 276 F.2d 354; *Minnesota Min. &*

revendication. Il y a équivalence et contrefaçon si l'élément unique accomplit les fonctions des deux éléments décrits et de la même manière (1). En revanche, s'il y a omission d'un élément et rien pour le remplacer, il n'y a pas contrefaçon, la théorie des équivalents ne trouvant point d'application (2). Il peut y avoir aussi substitution de deux moyens (3), ou d'une pluralité de moyens (4) au moyen unique revendiqué, lorsque les moyens substitués remplissent la même fonction que le moyen unique. Constitue une contrefaçon, par exemple, le fait de fabriquer un emballage d'œufs à l'aide de deux pièces de carton collées ensemble au lieu d'utiliser une seule pièce de carton, comme dans l'emballage breveté, dès lors que les deux types d'emballages remplissent la même fonction et aboutissent au même résultat (5).

Il y a aussi équivalence, malgré le changement de position de l'un des moyens par rapport aux autres dans l'ordre des moyens de la revendication, quand cela n'entraîne aucun changement de la fonction (6). C'est ainsi qu'il ne suffit pas, pour échapper à la loi du brevet, de construire un interrupteur dont le levier-poussoir agit de bas en haut, alors que le

Mfg. Co. v. Sears, Roebuck & Co., DCNC 1956, 141 F.Supp. 686, reversed on other grounds 243 F.2d 136, rehearing denied 249 F.2d 66, certiorari denied 78 S.Ct 413, 355 US 932, 2 L.Ed.2d 415, rehearing denied 78 S.Ct 668, 356 US 915, 2 L.Ed.2d 587.

(8) Sears, Roebuck & Co. v. Delta Mfg. Co., CCA Wis. 1935, 78 F.2d 745; Borg-Warner Corp. v. Mall Tool Co., CA Ill. 1955, 217 F.2d 850, motion denied 220 F.2d 803, cert. denied 75 S.Ct 875, 349 US 946, 99 L.Ed. 1272.

(1) *Contra* : il a été jugé, dans le cas d'une revendication de combinaison, que celui qui omet un élément de la revendication n'est pas un contrefacteur, alors même qu'il ferait faire le double de travail à un autre élément, Russell Crader Mfg. Co. v. F. B. Zeig Mfg. Co., CCA Ohio 1919, 259 Fed. 575; Star Ball Player Co. v. Base Ball Display Co., DCNJ 1925, 8 F.2d 46. Il faut noter cependant que cette jurisprudence concerne des cas où le brevet a été pris dans un domaine déjà particulièrement encombré d'inventions.

(2) Mar-de-Passy Corp. v. U.S., 1941, 37 F.Supp. 141, 92 Ct Cl. 316, cert. denied 62 S.Ct 65, 314 US 632, 86 L.Ed. 507.

(3) Ace Patents Corp. v. Exhibit Supply Co., CCA Ill. 1941, 119 F.2d 349, modified on other grounds 62 S.Ct 513, 315 US 126, 86 L.Ed. 736, rehearing denied 62 S.Ct 792, 315 US 828, 86 L.Ed. 1223; Toledo Pressed Steel Co. v. Montgomery Ward & Co., CCANY 1939, 99 F.2d 806, reversed on other grounds 59 S.Ct 897, 307 US 350, 83 L.Ed. 1334; Frank B. Killian & Co., of Akron, Ohio v. Allied Latex Corp., DCNY 1950, 94 F.Supp. 281, cert. denied 72 S.Ct 86, 342 US 861, 96 L.Ed. 648, rehearing denied 72 S.Ct 199, 342 US 895, 96 L.Ed 670; McKay Co. v. Sholt Mfg. Co., DC Ohio 1937, 25 F.Supp. 716; Electric Machinery Mfg. Co. v. General Electric Co., DCNY 1936, 13 F.Supp. 940, modified on other grounds 88 F.2d 11, cert. denied 57 S.Ct 932, 301 US 702, 81 L.Ed. 1357, rehearing denied 58 S.Ct 6, 302 US 774, 82 L.Ed. 600.

(4) Gleitsman v. Monarch Sanitary Products, DCNY 1939, 26 F.Supp. 152.

(5) Sutherland Paper Co. v. Auburn-Carton Corp., CCA Ill. 1941, 118 F.2d 862; Comp. Berke v. Courtney Folding Box Corp. CCANY 1938, 93 F.2d 284.

(6) Livesay v. Drolet, DC Fla 1941, 38 F.Supp. 885; Smith v. Mid-Continent Inv. Co., CCA Mo 1939, 106 F.2d 622.

dispositif revendiqué agit de haut en bas (1). Il en va de même dans le cas d'interversion d'éléments (2). Il ne suffirait pas de changer la position relative de deux pièces alors que cela ne modifierait pas leur fonctionnement l'une par rapport à l'autre (3). Par exemple, si la revendication couvre un dispositif éjecteur composé d'un berceau mobile et d'un doigt fixe, on ne peut prétendre échapper à la contrefaçon en construisant un dispositif dans lequel c'est le doigt qui est mobile, le berceau restant fixe, dès lors que les deux pièces coopèrent exactement de la même façon dans les deux cas (4). En revanche, dès l'instant que l'interversion des éléments entraîne un changement dans le mode de fonctionnement des éléments intervertis, même si le résultat final reste identique, la contrefaçon est évitée (5).

129. — La règle des équivalents s'applique aussi aux brevets de procédé. Ainsi le remplacement d'une opération par une autre remplissant la même fonction n'est que l'usage d'un équivalent, tel par exemple, dans le cas d'un procédé de conservation des sérums et autres substances biologiquement actives, le remplacement d'une phase de refroidissement rapide par un refroidissement plus lent produisant notoirement les mêmes effets (6). De même la substitution de deux opérations au lieu d'une seule accomplissant la même fin ne supprime pas la contrefaçon (7). Et il en va de même lorsque le défendeur en contrefaçon a interverti la valeur respective de deux facteurs sans que la fonction soit elle-même modifiée. Ainsi dans le cas d'un brevet relatif à la fabrication d'huile d'olive artificielle, et prévoyant à un moment donné du processus le traitement d'une pâte d'olive séchée et macérée par chauffage à une température élevée pendant une courte période, le tiers qui procède à un chauffage à une température moins élevée, mais pendant une période plus longue n'a fait qu'user d'un équivalent et s'est rendu coupable de contrefaçon (8).

(1) *Southern States Equipment Corp. v. USCO Power Equipment Corp.*, CA Ala 1953, 209 F.2d 111.

(2) *Hunt v. Armour & Co.*, CA Ill. 1951, 195 F.2d 722; *Bianchi v. Barili*, CCA Cal. 1948, 168 F.2d 793.

(3) *Vallen v. Volland*, CCA Mo 1941, 122 F.2d 175.

(4) *National Rejectors v. A. B. T. Mfg. Corp.*, CA Ill. 1951, 188 F.2d 706, cert. denied 72 S.Ct 51, 342 US 828, 96 L.Ed. 626.

(5) *Etten v. Kauffman*, CCA Pa 1941, 121 F.2d 137.

(6) *Cutter Laboratories v. Lyophile-Wood*, 1946, 155 F.2d 547, 33 CCPA, Patents, 984.

(7) *Balaban v. Polyfoto Corp.* DC Del. 1942, 47 F.Supp. 472.

(8) *Musher Foundation v. Alba Trading Co.*, CCANY 1945, 150 F.2d 885, cert. denied 66 S.Ct 175, 326 US 770, 90 L.Ed. 465.

La contrefaçon n'est pas évitée davantage par un changement dans l'ordre des opérations successives d'un procédé lorsque ces opérations conservent la même fonction et produisent le même résultat final (1).

130. — On peut donc dire que, du point de vue de la contrefaçon, deux moyens seront considérés comme équivalents dès lors qu'ils rempliront une fonction et donneront un résultat identique. La fonction accomplie est identique quand elle est techniquement de même nature, même si elle n'est pas réalisée au même degré ou à la même échelle (2). Un résultat est identique dès lors qu'il est de même nature que celui produit par le moyen breveté, même s'il est de moindre degré. Le fait que le moyen argué de contrefaçon n'accomplisse la fonction ou ne produise le résultat du moyen revendiqué que d'une manière imparfaite n'empêche pas qu'il soit son équivalent, car la malfaçon n'exonère pas de la contrefaçon (3). Il importerait peu d'autre part que le moyen litigieux exerce en plus une fonction autre et nouvelle par rapport au moyen revendiqué; cela n'affecte pas l'équivalence des fonctions (4). Le perfectionnement non plus n'élimine pas la contrefaçon.

§ 2. *Les limites de l'équivalence*

131. — Lorsqu'il y a substitution de moyens, on admet aisément l'équivalence d'un moyen dont on savait très bien, au moment de la rédaction du brevet, qu'il jouait le même rôle technique que le moyen revendiqué. Peut-on admettre aussi facilement l'équivalence d'un moyen totalement inconnu à la date du brevet, ou d'un moyen qui était connu en soi mais dont on ignorait alors qu'il pouvait remplir une fonction iden-

(1) Los Angeles Lime Co. v. Nye, CCA Cal. 1921, 270 Fed. 155.

(2) Williams Iron Works Co. v. Hugues Tool Co., CCA Okl. 1940, 109 F.2d 500.

(3) Williams Iron Works Co. v. Hugues Tool Co., CCA Okl. 1940, 109 F.2d 500; Matthews v. Allen, CCANC 1950, 182 F.2d 824; Memphis Metal Mfg. Co. v. Consolidated Venetian Blind Co., DC Tex. 1956, 142 F.Supp. 279; Malfaçon dans le procédé : Photo-chart v. Photo Patrol, Inc., DC Cal. 1949, 89 F.Supp. 198, aff'd 189 F.2d 625, cert. denied 72 S.Ct 107, 342 US 867, 96 L.Ed. 652, rehearing denied 72 S.Ct 290, 342 US 907, 96 L.Ed. 679; Colgate-Palmolive-Peet Co. v. Lever Bros. Co., CCA Ind. 1937, 90 F.2d 178, cert. denied 58 S.Ct 54, 302 US 729, 82 L.Ed. 563.

(4) Johns-Manville Corp. v. National Tank Seal Co. CCA Okl. 1931, 49 F.2d 142, cert. denied 52 S.Ct 33, 284 US 654, 76 L.Ed. 555; Kelley-Koelt Mfg. Co. v. McEnen, CCA Ky 1942, 130 F.2d 488, cert. denied 63 S.Ct 662, 318 US 762, 87 L.Ed. 1134; Municipal Street Sign Co. v. City Street Sign Corp., DCNY 1940, 30 F.Supp. 795.

tique à celle du moyen breveté ? La solution, en droit américain, est plutôt négative. Si le produit ou le procédé substitué a été en fait inventé postérieurement au brevet, il n'y a pas d'équivalence, et donc pas de contrefaçon (1). Cependant, c'est le défendeur qui supporte la charge de prouver que le moyen substitué était inconnu au jour du dépôt; il a été jugé, en effet, que l'équivalence pourra être retenue même si la preuve n'est pas rapportée que ce moyen était effectivement connu à cette époque (2). Dans le cas où le moyen substitué était déjà dans le domaine public au moment de la demande du brevet, mais n'était pas connu alors en tant que substitut possible du moyen revendiqué, la solution est moins certaine. Suivant la majorité des précédents, il n'y a pas d'équivalence possible (3). Il faut citer pourtant une décision récente en sens contraire, dans laquelle l'équivalence a été retenue. Dans cette affaire, le défendeur avait utilisé du caoutchouc au lieu de la vermiculite prévue dans la revendication, pour constituer un béton étanche destiné à la fabrication de conduites d'eau souterraines, alors que cette utilisation du caoutchouc mélangé au béton dans le but d'en assurer l'étanchéité était inconnue à l'époque où le brevet avait été demandé (4). Il est sans doute trop tôt pour dire s'il s'agit là d'un jugement d'espèce ou l'amorce d'une nouvelle ligne de précédents.

§ 3. *L'application différenciée de la règle des équivalents*

132. — Peut-on dire qu'un moyen donné comporte un nombre déterminé d'équivalents ? Autrement dit, est-ce que la zone d'équivalence de ce moyen est parfaitement définissable *a priori* et immuable quel que soit le brevet dans lequel ce moyen est mis en œuvre ? Pourrait-on, par exemple, dresser un catalogue des équivalences relatives à tous les moyens qui sont dans le domaine public ? Ceci serait très commode, car

(1) Gill. v. Wells, 22 Wall. 1, 29; Fuller v. Yentzler, 94 US 288, 296-297; Gould v. Rees, Pa 1872, 15 Wall. 187, 21 L.Ed. 39.

(2) Finkelstein v. S. H. Kress & Co., CCANY 1940, 113 F.2d 431.

(3) McKay Co. v. Schott Mfg. Co., DC Ohio 1937, 25 F.Supp. 716; Measuragraph Co. v. Grand Rapids Show Case Co., CCA Mo 1928, 29 F.2d 263; Bassick Mfg. Co. v. C. P. Rogers & Co., DCNY 1928, 26 F.2d 724; Wichita Visible Gasoline Pump Co. v. Clear Vision Pump Co., CCA Kan. 1927, 19 F.2d 435; Crown Cork, etc. v. Sterling Cork, etc., Co., DC Ohio 1913, 210 Fed. 26; dans le cas d'un brevet de procédé : Kennametal, Inc. v. American Cutting Alloys, DC Del. 1948, 77 F.Supp. 136.

(4) Water Proof Insulation Corp. v. Insulating Concrete Corp., DC Md 1957, 153 F.Supp. 626.

si tel moyen A spécifié dans une revendication de combinaison se trouve remplacé, dans le produit ou le procédé litigieux par un autre moyen B, il suffirait alors au juge d'ouvrir le catalogue à la page où serait entré le moyen A revendiqué pour vérifier si le moyen substitué B figure dans la liste des équivalents de A. Plus exactement, il suffirait de se reporter au catalogue correspondant à l'année du brevet pour être sûr que le substitut en question était bien considéré comme un équivalent au moment de la rédaction de la revendication. Pour séduisante qu'elle soit, cette vue serait utopique, et ceci pour deux raisons.

133. — Tout d'abord, il n'est pas possible d'apprécier l'équivalence, c'est-à-dire l'identité de fonction, en faisant abstraction de l'environnement du moyen considéré. Prenons l'exemple d'un ressort et d'une bande de caoutchouc (1). On peut dire qu'ils sont équivalents en ce sens que chacun va s'étirer si on exerce une traction entre ses deux extrémités, et que chacun va se contracter brusquement jusqu'à reprendre sa position initiale dès qu'on relâchera cette traction. Mais si on prend le ressort, et si on le place à plat sur une surface horizontale, on pourra lui faire supporter un poids; il va peut-être s'affaisser quelque peu, mais il supportera le poids tandis que la bande de caoutchouc ne le pourra certainement pas. Dans ce sens, le ressort et la bande de caoutchouc ne sont pas équivalents. Tout dépend donc de la fonction exercée par les deux moyens, et cette fonction est susceptible de varier suivant l'environnement du moyen considéré.

134. — En second lieu, le domaine des équivalences d'un moyen donné varie suivant la portée de l'invention elle-même. A la différence du juge français, qui méconnaît ces nuances, le juge américain applique le critère des équivalents de manière différenciée. S'il s'agit d'une invention de pionnier, le breveté pourra prétendre à une application très libérale de la règle. On dira que la sphère des équivalences (« range of equivalents ») est très large (2). S'il s'agit au contraire d'un petit perfectionnement de détail intervenu dans un domaine déjà largement couvert par des brevets d'invention, le terme « équi-

(1) L'exemple du ressort et du caoutchouc a été emprunté de M. George N. Robillard, in 5^e *Conf.*, p. 7.

(2) *Flowers v. Austin-Western Co.*, CCA Ill. 1945, 149 F.2d 955; *Mason Corporation v. Halliburton*, CCA Okl. 1941, 118 F.2d 729.

valent » aura une signification beaucoup plus restrictive (1). En d'autres termes, les précédents donnent à l'inventeur une sphère d'équivalence compatible avec la portée réelle de son invention (2). La détermination de la contrefaçon devient à ce point inséparable de la détermination de l'invention brevetée.

Section IV

La détermination de la contrefaçon, question de droit ou de fait

135. — La contrefaçon est une question de fait (3). Elle doit donc être résolue par le jury dans les actions « at law », et la constatation de celui-ci prévaudra en cause d'appel, à moins qu'elle soit clairement erronée. Cette règle souffre cependant deux tempéraments. En premier lieu, si le tribunal est suffisamment éclairé par le dossier de la cause, et qu'il n'y a pas de contestations quant aux faits, et s'il apparaît que l'affaire peut être réglée par la simple comparaison des revendications d'une part et du produit ou du procédé litigieux de l'autre, la question de la contrefaçon est laissée à l'appréciation du tribunal comme si elle était de droit (4). Et ceci est également valable en matière d'appel. La Cour d'appel garde alors son pouvoir d'appréciation (5). D'autre part, il semble que la détermination de la sphère d'équivalence demeure une question de droit. Du moins y a-t-il un précédent en ce sens (6).

(1) *Eastman Oil Well Survey Co. v. Sperry-Sun Well Surveying Co.*, CCA Tex. 1942, 131 F.2d 884.

(2) *Southern Saw Service, Inc. v. Pittsburgh-Erie Saw Corp.* CCA Ga 1957, 239 F.2d 339, cert. denied 77 S.Ct 1047, 1048, 353 US 964, 1 L.Ed.2d 914.

(3) *Green v. Electric Vacuum Cleaner Co.*, CCA Ohio 1942, 132 F.2d 312, cert. dismissed 63 S.Ct 1163, 319 US 777, 87 L.Ed. 1723; *Gere v. Canal Boiler Works*, DC Wash. 1940, 33 F.Supp. 558; *Hamilton Mfg. Corp. v. Toledo Guild Products, Inc.*, CCA Ohio 1954, 210 F.2d 237; *Sterling Varnish Co. v. Louis Allis Co.*, DC Wis. 1956, 145 F.Supp. 810, motion to modify denied 149 F.Supp. 826; *U.S. Industries, Inc. v. Otis Engineering Corp.*, CCA Tex. 1958, 254 F.2d 198; *Faulkner v. Gibbs*, CCA Cal. 1948, 170 F.2d 34.

(4) *United Mattress Machinery Co. v. Handy Button Mach. Co.*, CCA Del. 1953, 207 F.2d 1; *Stuart Oxygen Co. v. Josephian*, CCA Cal. 1947, 162 F.2d 857; *Fraver v. Studebaker Corp.*, DC Pa 1953, 112 F.Supp. 209; *Brown v. Ford Motor Co.*, DC Mich. 1944, 57 F.Supp. 825; *Del Francia v. Stanthony Corp.*, CCA Cal. 1960, 278 F.2d 745.

(5) *Kemart Corp. v. Printing Arts Research Laboratories*, CCA Cal. 1953, 201 F.2d 624; *Kwikset Locks, Inc. v. Hillgren*, CA Cal. 1954, 210 F.2d 483; *Plax Corp. v. Precision Extruders, Inc.*, CCANJ 1957, 239 F.2d 792.

(6) *Specialty Equipment & Machinery Corp. v. Zell Motor Car Co.*, DC Md 1953, 113 F.Supp. 161.

Titre II

L'appréciation de la contrefaçon en droit français

136. — Le brevet français ne contient pas de revendications, et, bien que la loi oblige le breveté à rédiger à la fin de son mémoire descriptif un « résumé » exposant les caractéristiques essentielles de son invention, cela ne signifie pas que la protection légale se limite à ce résumé. L'invention n'y est pas exprimée limitativement, mais doit être recherchée dans l'ensemble du brevet. En d'autres termes, le brevet décrit à la fois des éléments qui se trouvent dans le domaine public et des éléments constitutifs d'une invention brevetable. Il est donc nécessaire, avant d'apprécier s'il y a ou non contrefaçon d'un brevet, de faire la part de ce qui, dans ce brevet, est vieux et non protégeable, et de ce qui constitue l'invention proprement dite.

On peut être tenté de croire qu'une fois ce travail accompli l'appréciation de la contrefaçon devient immédiate et qu'il suffit de vérifier s'il y a identité entre l'objet ou le procédé litigieux d'une part, et la partie du brevet retenue comme constitutive de l'invention d'autre part. La constatation de l'identité ne serait, en effet, qu'un jeu d'enfant. Malheureusement, une telle simplification est impossible. Certes, s'il se trouve qu'il y a identité totale, la contrefaçon est certaine; mais il est très rare qu'il y ait identité totale, ou « surmoulage » comme on dit en termes de praticien. Mais on ne peut pas admettre la proposition inverse qui consisterait à dire que s'il n'y a pas identité totale, ce qui est visible au premier coup d'œil, il n'y a pas de contrefaçon. Cela serait séduisant parce que très logique et très facile; en réalité cette conception rigide de la contrefaçon envisagée comme une identité totale est impossible à retenir parce qu'il suffirait à celui qui veut contrefaire impunément de changer un détail sans importance et

sans effet sur le résultat. Si on admet ce critère, on vide de son sens tout le système légal de la protection des inventeurs. Il faut donc fonder la contrefaçon non sur l'identité totale, mais sur des identités partielles et rechercher un ou plusieurs critères permettant de décider, dans les différentes hypothèses possibles, s'il y a ou non en droit contrefaçon du brevet.

L'appréciation de la contrefaçon suppose donc deux opérations distinctes : en premier lieu la détermination de l'invention, et ensuite seulement la détermination de la contrefaçon.

CHAPITRE PREMIER

LA DETERMINATION DE L'INVENTION

137. — Dans quels documents devra-t-on rechercher une expression de l'invention ? Comment ces documents devront-ils être interprétés en cas de doute ? Dans quelle mesure le juge du fait sera-t-il libre dans cette recherche et dans cette interprétation ? Telles sont les trois questions auxquelles il faut répondre successivement. Il faut du reste prendre garde que le seul problème envisagé ici est celui de la détermination de l'invention, qui doit être distingué de celui de la validité du brevet ou de la partie de brevet correspondante (1). En France cette distinction est très difficile à faire en pratique, car on ne peut guère isoler l'invention qu'en éliminant ce qui, dans les documents du brevet, apparaît comme non brevetable. La question de la brevetabilité déborde cependant très largement le cadre d'une étude de la contrefaçon, et il est indispensable d'en faire abstraction, même si ceci apparaît comme un peu artificiel dans la pratique.

Section I

Où l'invention est-elle exprimée ?

138. — Le brevet français se compose obligatoirement d'une description (Art. 5-2° de la Loi des brevets), d'un résumé final (Art. 6 alinéa 4) et d'un titre (Art. 6 alinéa 3). A ces trois éléments peuvent être joints, facultativement (Art. 5-3°) (2)

(1) L'admission de la validité du brevet est-elle préjudicielle à toute condamnation pour contrefaçon ? V. Cass. crim. 21 fév. 1956, *Bull. Crim.*, n° 178, 322; Cass. com. 24 oct. 1956, *J.C.P.*, 1956. IV. 161.

(2) Lyon, 19 juill. 1912, *Ann.* 1913, 2, 2.

des dessins et des échantillons. Il arrive au surplus qu'il faille tenir compte d'éléments extérieurs au brevet considéré, tel par exemple un certificat d'addition ou peut-être même un autre brevet.

Le brevet forme un ensemble indivisible en ce sens que les parties qui le composent s'éclairent mutuellement. Il faut chercher à comprendre la description en s'aidant des dessins, par exemple, et vice versa. Est-ce à dire que tout cela mérite d'être protégé à 100 % au titre du brevet ? Certainement pas, car l'invention seule est protégeable. Il peut ne pas y avoir d'invention du tout, auquel cas le brevet est nul et le problème de la contrefaçon ne se pose pas ; c'est la question de l'appréciation de la validité qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici. On peut aussi concevoir, d'une façon toute théorique, qu'il y a une invention, la même invention, présente dans chaque ligne écrite, dans chaque figure des dessins, dans chaque caractéristique de l'échantillon, s'il y en a un. Mais ceci n'est évidemment qu'une hypothèse d'école.

L'invention en effet, lorsque invention il y a, est exprimée dans une partie seulement du brevet, le reste n'étant que rappel des solutions antérieures appartenant au domaine public, description de ce qui est nécessaire à la compréhension de l'invention, et exposé du résultat. En effet, pour être brevetable, l'invention doit permettre d'obtenir un résultat industriel. Bien que ce résultat ne puisse être monopolisé en lui-même, il est nécessaire de l'exposer dans le mémoire descriptif afin de satisfaire à l'une des conditions de validité du brevet. Ce résultat, d'autre part, peut n'avoir été obtenu jusqu'alors que partiellement ou imparfaitement par d'autres moyens. Le demandeur va donc parler de ces moyens connus pour faire ressortir les avantages de son invention. Par ailleurs, une invention est presque toujours la combinaison de moyens du domaine public que quelqu'un de subtil ou de chanceux a su aménager ou combiner pour produire un résultat avantageux. La description de l'invention elle-même comprend donc nécessairement, dans ce cas, la description ou la mention de ces moyens connus en eux-mêmes. Enfin, l'invention est le plus souvent mise en œuvre dans un certain environnement technique, et s'intègre dans un ensemble plus vaste qui lui aussi appartient au domaine public, mais qu'il est nécessaire de mentionner pour la compréhension de l'invention.

Il faut donc se livrer à une opération intellectuelle afin de distinguer, avant toute chose, ce qui est l'invention, l'objet du monopole légal, de ce qui n'est que la paille qui l'enrobe dans le cadre général du brevet.

§ 1. *Le résumé final*

139. — On aurait pu exiger du déposant qu'il s'arrange pour définir dans une partie déterminée de son mémoire descriptif ce qui constitue toute son invention et seulement son invention. C'est le système des revendications : une fois qu'il a tout bien expliqué de long en large dans sa description, le breveté rédige une ou plusieurs phrases numérotées qui sont l'expression limitative de ce qui échappe au domaine public et de ce qu'il revendique par conséquent comme étant son invention. Cette solution avait été envisagée lors des travaux préparatoires de la loi de 1844. La commission parlementaire qui avait été chargée du projet avait exprimé le vœu, dans son rapport, que l'inventeur soit astreint, comme il l'était déjà en Grande-Bretagne et à l'exemple de ce pays, à distinguer dans son mémoire « ce qui est nouveau d'avec ce qui est connu ». La Chambre des députés repoussa cette proposition (1).

140. — La loi de 1844 ne prévoit donc pas de revendications, mais exigea un titre, une description et facultativement des dessins et des échantillons. La pratique se développa cependant de terminer la description ou de la commencer par un résumé (2). Le déposant s'efforçait d'y exprimer de manière concise la quintessence de son invention, ou de ce qu'il croyait être son invention. Le problème fut bientôt posé devant les tribunaux de savoir s'il fallait dès lors s'en tenir au résumé pour déterminer ce qui était l'invention. La jurisprudence s'y refusa et posa le principe qu'il n'est pas nécessaire que l'invention se trouve exprimée dans un résumé, et que le breveté peut donc revendiquer comme son invention une caractéristique qui ne serait exprimée que dans le corps de la description, et ne serait pas mentionnée au résumé (3).

141. — Un arrêté ministériel du 11 août 1903 dispose (Art. 2-9°) : « Sous le titre de « résumé », la description sera terminée par un résumé aussi concis que possible des points caractéristiques de l'invention. Ce résumé comportera l'énoncé succinct du principe fondamental de l'invention, et, s'il y a lieu, des points secondaires qui le caractérisent. Le résumé sera

(1) V. Louis Nouguiér, n° 109.

(2) V. Henri Allart, n° 95.

(3) Paris, 1^{er} juill. 1870, Agnelet, S., 1870. 2. 266; Paris, 24 janv. 1879, Charageat c. Bollack, Ann. 1880, 133; Trib. civ. Seine, 6 mai 1897, Dunlop c. Peugeot et autres, Ann. 1900, 258, 270; Paris, 1^{er} mai 1900, Ann. 1900, 257; Paris, 30 janv. 1901, Ann. 1902, 91.

énonciatif et non descriptif ». Cette dernière phrase témoigne du souci du ministre de ne rien faire qui soit contraire au système de la loi de 1844. L'arrêté de 1903 ne fait donc que codifier l'usage antérieur, sans apporter au résumé le caractère d'une limitation qu'il avait déjà dans le droit allemand et anglo-saxon. Le résumé ne doit pas être considéré comme la seule partie du brevet attributive de droit; il n'a rien de commun avec des revendications, et le fait que le breveté omette de signaler son invention véritable dans le résumé ne peut pas lui préjudicier. La portée du brevet et les droits qui peuvent en découler ne sont pas restreints par les silences du résumé ou par ses insuffisances. L'arrêté a été interprété de cette manière par le ministre du Commerce lui-même dans une circulaire qu'il envoya aux préfets le 9 septembre 1903 pour leur en expliquer le sens (1), et la jurisprudence aussi bien resta fixée en ce sens (2).

142. — Un décret du 22 juin 1959 (3) a modifié l'Art. 6 de la loi de 1844 en ajoutant une disposition relative au résumé. Ce texte ressemble de très près à celui de l'Arrêté de 1903. Le résumé final doit désormais énoncer en un ou plusieurs paragraphes numérotés le principe fondamental de l'invention et, s'il y a lieu, les points secondaires qui le caractérisent (4). Le décret de 1959 ne fait que consacrer la longue pratique du numérotage des paragraphes, mais ne change rien à la règle suivant laquelle le résumé a un caractère simplement énonciatif, et non limitatif ou attributif de droit.

En effet le terme « énoncer » repris par ce texte, le but particulier du décret de 1959, qui fut de faciliter l'application

(1) Circ. 9 sept. 1903, *Bull. Min. Comm.* 1903, le résumé n'a pas à « limiter juridiquement la portée » de l'invention; l'emploi du mot « revendication » ou des expressions « je revendique » ou similaires est prohibé. V. aussi sur ce point Trib. civ. Seine, 20 fév. 1935, *Ann.* 1938, 60; Paul Roubier, t. II, p. 223; Alain Casalonga, t. I, p. 226, n° 357; *J.C.C.-B.I.*, XV, 52.

(2) Paris, 1^{er} déc. 1923, Fournier c. Maxant, *Ann.* 1926, 1, 73, 75; Lyon, 19 juill. 1912, Munro, *Ann.* 1913, 2, 2; Trib. civ. Seine, 16 mars 1950, Froissange c. Degrenne et Société Nov/Access, *Ann.* 1951, 1, 152, 154; Paris, 23 déc. 1959, *Ann.* 1960, 44; Comp. Trib. civ. Seine, 20 fév. 1935, Société Usines de Melle c. Renotte, *Ann.* 1938, 60, *La Loi*, 25 mai 1935, confirmé par Paris, 22 juin 1936, *Ann.* 1938, 59, 63, cassé pour d'autres motifs Cass. civ. 19 nov. 1940, *J.C.P.*, 1942. II. 1806 et note Paul Roubier, S., 41. 1. 153 et note Carteron, *Ann.* 1940-1948, 23; Trib. Seine, 16 mars 1950, *Ann.* 1951, 152; Paris, 23 déc. 1959, *Ann.* 1960, 44; Cass. crim., 24 oct. 1961, *Bull. crim.* 1961, 790; Paris, 8 janv. 1962, *Ann.* 1962, 154.

(3) D. n° 59780, *J.O.*, 1^{er} juill. 1959, 6555.

(4) Comp., en matière de brevets spéciaux de médicaments, la disposition analogue de l'Art. 9-2° du décret n° 60507 du 30 mai 1960, *J.O.*, 31 mai 1960. *G.P.*, 1960. 1. 323.

du décret du 20 mai 1955 relatif à l'avis documentaire de nouveauté, et le principe de la hiérarchie des actes juridiques, permettent d'affirmer que ce nouveau texte n'apporte aucun changement au droit antérieur (1). Le décret de 1959 ne fait qu'introduire dans le texte même de la loi des brevets la règle dégagée par la jurisprudence et énoncée dans l'arrêté ministériel de 1903. Le résumé n'est pas une revendication, et sa raison d'être se borne à rendre plus aisées les recherches d'antériorité et à faciliter le dépouillement des brevets par les concurrents soucieux de ne pas commettre une contrefaçon. Il n'est qu'une partie de la description, ni plus ni moins. Tel est donc le système français, qui du reste a la faveur d'une partie importante de la doctrine (2).

143. — Il en résulte que l'invention peut être tirée à la fois de la description et du résumé; elle peut être tirée exclusivement de la description, c'est-à-dire que le résumé ne peut pas restreindre la portée du brevet; enfin, il faut décider que la caractéristique ayant valeur d'invention pourrait être tirée du résumé seul, la description restant muette à cet égard. Il semble n'y avoir ni jurisprudence ni doctrine sur ce point, mais la solution ne pourrait être qu'affirmative si cette circonstance avait des chances de se produire en France. Ceci n'est pas le cas en effet, car il n'y a pas, au cours de la procédure de demande, les remaniements successifs du texte du brevet qui sont inévitables dans les pays à examen préalable, comme par exemple les Etats-Unis.

§ 2. *Le titre, ou désignation sommaire de l'objet de l'invention*

144. — Tout comme la description et le résumé final, le titre est une partie nécessaire du brevet. Il n'est pas non plus limitatif, et ne saurait même pas servir d'argument pour restreindre sa portée (3). Il peut arriver en effet que la lecture du titre fasse douter de l'intention du breveté de revendiquer certaines données de sa description comme constituant son invention. Pourtant, si les détails qu'il a donnés dans son mémoire descriptif sont assez précis, l'insuffisance du titre, ou l'incertitude

(1) En ce sens : Moureaux & Weismann, n° 81, p. 71, n° 499, p. 291.

(2) V. Paul Roubier, t. I, p. 183, 337, t. II, p. 221-223; Pouillet, n° 114, Mainié, t. I, n° 808; Raymond, p. 34, 136-137; *Contra* : Nouguiér, n° 109, V. également les observations critiques in *J.C.C.-B.I.*, XVII. 9.

(3) *Contra*, Moureaux & Weismann, nos 79, 497.

que ferait naître sa lecture ne doivent pas empêcher le juge de déterminer le contour exact de l'invention (1). Il ne faudrait pas cependant que le titre du brevet indique un objet autre que le véritable objet de l'invention, et que ceci soit l'effet d'une fraude du déposant. Le brevet serait alors entaché de nullité (Art. 30-5° de la Loi des brevets), ce qui est évidemment une autre question que celle de la détermination de l'invention (2).

§ 3. *Les dessins et les échantillons*

145. — Si la description, le résumé et le titre sont des éléments indispensables à la validité d'un brevet, il n'en est pas de même des dessins et des échantillons, qui sont, en droit français, laissés à la faculté du déposant. L'Art. 5-3° de la Loi des brevets dispose en effet que le preneur de brevet devra déposer les dessins et les échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description. Il faut en conclure, cependant, que l'absence de dessins et même d'échantillons pourrait entraîner une insuffisance de description cause de nullité du brevet. Les dessins peuvent donc avoir une influence sur la validité du brevet. Quelle va être leur incidence dans la détermination de l'invention ? Plusieurs problèmes se posent à cet égard.

146. — Que faut-il décider tout d'abord lorsque les dessins ne contiennent aucune référence à ce qui est l'invention, laquelle apparaît néanmoins à la lecture de la description prise isolément, ou de la description et du résumé ensemble ? Le dessin va-t-il restreindre de ce fait la portée des autres parties du brevet ? La réponse est négative puisque de toute manière les dessins ne sont pas obligatoires. Le breveté aurait tout aussi bien pu ne pas déposer de dessins, puisqu'en l'occurrence ceux-ci n'apportent aucun éclaircissement nécessaire pour que la description soit suffisante, et son brevet aurait été valide. Il serait injuste que la loi vienne le punir alors qu'il a voulu se montrer plus diligent que les autres (3). Tout au plus devrait-on réserver le cas, d'ailleurs purement hypothétique, où

(1) Cass., 12 déc. 1856, Raspail c. Popelin-Ducasse, Ann. 1857, 101; Cass., 15 juin 1865, Dubrusle c. Turpin, Ann. 1865, 365; Cass. 26 janv. 1866, Chappellier c. Avril & Cie, Ann. 1866, 88-94, 94; Paris, 1^{er} juill. 1870, Ann. 1870, 74; *Adde* Paul Roubier t. II, p. 220; Alain Casalonga, n° 330; Jacques Reymond, p. 33-34; J.C.C.-B.I., XV. 21.

(2) V. sur cette nullité, Alain Casalonga, n°s 565-568; Paul Roubier, t. II, p. 220.

(3) En ce sens : Ferdinand Mainié, t. I, n° 790; Reymond, p. 32.

le breveté aurait exprimé l'intention, dans son mémoire descriptif, de se limiter aux dessins joints au brevet (1).

147. — Mais la situation inverse peut également se présenter, à savoir celle du dessin non décrit. L'invention se trouve dans les dessins, et point dans le reste. Le breveté pourra-t-il néanmoins la revendiquer ? En d'autres termes, pourra-t-on emprunter des données à ses dessins pour étendre la protection au-delà des termes de sa description ? Il existe des décisions en ce sens (2), mais la jurisprudence dominante refuse de prendre en considération les caractéristiques révélées par les dessins quand elles ne sont pas en même temps décrites, ou tout au moins mentionnées dans la description ou dans le résumé. Autrement dit, il faut que les dessins aient un support quelque part dans le reste du brevet (3). La majorité de la doctrine est favorable à cette solution (4). Le contraire serait en effet difficilement acceptable car cela équivaldrait à permettre au déposant de joindre simplement des dessins à sa demande pour se protéger, ce qui va à l'encontre de l'Art. 5-2° de la Loi des brevets qui exige le dépôt d'une description. Si on admettait que le breveté puisse se passer de la description pour bénéficier de son privilège, cette règle se trouverait du même coup vidée de sa substance.

Il reste que les dessins peuvent tout de même élargir la portée du brevet en ce sens qu'ils peuvent décrire avec précision ce qui ne l'est que de manière imparfaite dans le mémoire descriptif. En d'autres termes, un brevet peut échapper à la nullité grâce à des dessins sans lesquels il serait insuffisamment décrit (5). Il arrive même que l'invention ne puisse pas se décrire de manière suffisante autrement que par un dessin ou un échantillon. Il suffit alors que la description contienne une référence expresse aux dessins et indique que le dessin définit

(1) Mainié, t. I, n° 790.

(2) Cass. civ. 9 fév. 1853, arrêt du saxophone, D.P., 1853. 1. 94; Paris, 24 juin 1858, Mutuelle c. Lasso, Ann. 1859, 262; Cass. crim. 26 janv. 1867, Sax, Ann. 1869, 295, S., 1867. 1. 339; Trib. civ. Seine, 30 juill. 1912, Ann. 1913. 2. 18; Cass. crim. 30 janv. 1914, Pica & Jullia c. Société Gaz Clayton, Ann. 1914, 78.

(3) Cass, 9 août 1867, Avril & Cie c. Perrusson et autres, Ann. 1867, 345; Paris, 28 fév. 1885, Ann. 1886, 257 et note critique; Cass., 25 mai 1897 et Limoges, 15 juill. 1897, arrêt du Polygreffe, Ann. 1897, 332 (*dictum*); Trib. civ. Seine, 29 mai 1947, SARL Vitoux c. SARL Lemaire & Cie, Ann. 1951, 52.

(4) Roubier, t. II, p. 216; Reymond, p. 30-32; Gajac, p. 181; Mainié, t. I, n°s 787-789; Moureaux & Weismann, n°s 83, 431, 503; Alain Casalonga n°s 359-360.

(5) V. Paul Roubier, t. II, p. 216, 227-228.

l'invention (1). Le dessin se trouve alors intégré à la description elle-même.

Mais il faut de toute manière un rappel indubitable dans la description écrite de la caractéristique dessinée. Il faut en quelque sorte qu'on puisse raccrocher le dessin à la description.

148. — L'invention peut donc se trouver décrite dans la description et dans les dessins à la fois. Elle peut résider dans la description seulement et pas dans les dessins. Elle peut enfin être décrite dans les dessins seulement, à condition que la description écrite comporte une référence expresse à la structure dessinée.

149. — Que faut-il décider d'autre part lorsqu'il y a contradiction entre les dessins et le reste du brevet parce que des erreurs se sont glissées dans les dessins ? Il a été jugé que cela ne suffisait pas à invalider une description claire et suffisante par elle-même, surtout lorsque ces erreurs étaient de nature à être rectifiées nécessairement au moment de la construction de l'objet décrit (2).

150. — Ces différentes solutions dégagées par la jurisprudence en ce qui concerne les dessins s'appliqueraient de la même manière aux échantillons si ceux-ci étaient utilisés dans la pratique. En fait, le dépôt de l'échantillon est tombé en désuétude parce que le déposant n'est pas garanti dans le cas où les échantillons, qui ne sont pas déposés en double, viendraient à se perdre (3).

§ 4. *La pluralité de brevets*

151. — S'il faut donc combiner les différentes parties du brevet, peut-on combiner plusieurs brevets afin de déterminer l'invention protégeable ? La question ne fait pas de doute lorsqu'il s'agit de certificats d'addition : ceux-ci ne sont pas distincts du brevet auquel ils se rattachent, et doivent être

(1) Paris, 24 juin 1961 (mode de montage de manche de vêtement), Ann. 1962, 19 et note d'Alain Le Tarnec.

(2) Trib. civ. Seine, 6 mai 1897, Ann. 1900, 259; Rouen, 17 avril 1953, Ann. 1953, 233; Paris, 20 nov. 1956, Ann. 1956, 287; Paris, 29 janvier 1963, Ann. 1963, 361.

(3) Douai, 29 janv. 1859, Delattre Père & Fils c. Delaunay, Ann. 1860, 5, pourvoi rejeté pour d'autres motifs; Cass. civ. 30 nov. 1859, Ann. 1860, 9, Jur. Douai, 1859, 427; Adde Paul Roubier, t. II, p. 216; Jacques Reymond, pp. 20-21, 32-33; Alain Casalonga, n° 328.

considérés comme formant avec lui un ensemble indivisible (1). Il n'en est pas moins vrai que du point de vue de la validité, le brevet principal doit toujours se suffire à lui-même, et ne peut pas être racheté par le certificat d'addition déposé postérieurement (2). Mais du point de vue de la détermination de l'invention, brevet et certificats s'y rattachant doivent être examinés en bloc. Lorsqu'il s'agit de deux brevets distincts, la solution est moins sûre (3).

Section II

L'interprétation du brevet

152. — Les différentes parties constitutives du brevet, et éventuellement les différents brevets et certificats d'addition pris ensemble, seront ainsi examinés dans le but de circonscrire ce qui constitue l'invention, et d'éliminer ce que le breveté ne songe point à revendiquer. C'est le travail que devront faire les tiers désireux de savoir s'ils risquent ou non de commettre une contrefaçon. C'est également le travail du juge, car le demandeur en contrefaçon n'est pas tenu de définir dans l'assignation quels sont les points sur lesquels il estime bénéficier d'un monopole (4).

153. — Cependant le breveté a la faculté, quand il déclenche l'action en contrefaçon, de limiter lui-même sa « revendication », c'est-à-dire d'extraire de son brevet une ou plusieurs caractéristiques déterminées pour les opposer à son adversaire (5). Le travail du juge en sera allégé d'autant, puisqu'il n'aura pas besoin de déterminer l'invention en recherchant dans l'ensemble du brevet ce qui peut constituer l'invention. Il lui suffira de vérifier que la caractéristique revendiquée se trouve bien là où le breveté prétend qu'elle est. La comparaison « invention » — « produit » ou « procédé litigieux »

(1) Eugène Pouillet, n° 633; J.C.C.-B.I., XXXII. 34-35; Alain Casalonga, n° 363; Paul Roubier, t. I, p. 337.

(2) Alain Casalonga, n°s 361, 562; Moureaux & Weismann, n° 500, p. 291.

(3) Pour l'indivisibilité : Cass. civ. 20 mars 1857, *Bull. crim.* 1857, 1, 77; Paris, 11 janvier 1960, *Ann.* 1960, 50; *Contra* : Paris, 25 nov. 1888, *Ann.* 1890, 277; Paris, 28 janv. 1958, *Ann.* 1958, 132; Eugène Pouillet, n° 730; Paul Roubier, t. I, p. 337; J.C.C.-B.I., IV. 72-73, VII. 26.

(4) Trib. civ. Seine, 3 juill. 1953, *Dame Lardin c. Société des machines Chambon*, *Ann.* 1953, 109-110; Alain Casalonga, n. 1103, t. III, pp. 151 et s.

(5) Trib. civ. Seine 16 mars 1950, *Ann.* 1951, 153; Paris, 20 déc. 1955, *Ann.* 1956, 44; Aix, 5 fév. 1958, *Ann.* 1958, 116; Cass. comm. 28 janv. 1958, *Bull. Cass.* 1958, 3, 41; V. également J.C.C.-B.I., XXXII. 33.

est possible d'emblée puisque les deux termes en sont définis d'avance. Ceci n'est pas sans présenter un intérêt pour le breveté qui, en limitant volontairement sa revendication, évite de mettre en cause inutilement la totalité du brevet. Il est vrai que le défendeur pourra demander reconventionnellement la nullité du brevet *in globo*, mais il est possible qu'il se contente d'opposer la nullité de la partie expressément revendiquée à l'instance.

154. — Si au contraire le breveté se fonde sur l'ensemble de son brevet, en négligeant de préciser ensuite ses « revendications » dans ses conclusions, il va se poser nécessairement des problèmes d'interprétation du fait que le déposant français est entièrement libre de rédiger son brevet comme il l'entend, toutes les formulations étant possibles. Il se peut tout d'abord que le breveté ait revendiqué un produit ou un procédé sous une forme générale; le seul problème est alors celui de la validité. Une deuxième possibilité est qu'il ait décrit d'abord son invention sous une forme générale, et ait indiqué ensuite plusieurs modes de réalisation (1). Que faut-il décider si certains de ces modes de réalisation ne sont pas protégeables ? La formulation sous la forme générale ne peut être revendiquée, mais les modes de réalisation qui ne sont pas frappés de nullité peuvent être protégés, car la nullité partielle n'entraîne pas la nullité totale. Il arrive aussi que le breveté mentionne tel mode de réalisation comme étant facultatif, comme une simple possibilité. Il avait été jugé que ceci ne constitue pas une revendication protégée (2), mais la Cour de cassation s'est prononcée au contraire pour l'affirmative (3). Le plus souvent le brevet contient une formule qui évite cet écueil; par exemple, s'il s'agit d'un brevet de produit, on trouvera la clause suivante, qui est plus ou moins de style, « à titre de produit industriel nouveau, tout... comportant séparément ou en combinaison, une ou plusieurs caractéristiques décrites, notamment, dans les paragraphes « 1 » à « n » du présent résumé ». Enfin, troisième possibilité : il y a une revendication générale et un seul mode de réalisation déterminé. En principe, une telle revendication est considérée comme limitative, et seul le mode de réalisation décrit est protégé (4). Ici encore, l'écueil peut être évité par l'emploi de clauses du genre « bien entendu,

(1) Plusieurs « applications » au sens de l'alinéa 1^{er} de l'art. 6 de la Loi des brevets.

(2) Aix, 5 fév. 1958, Bottieau et autres c. Bonnet, Ann. 1958, 116.

(3) Cass. crim. 24 oct. 1961, Bull. Cass. Crim. 1961, 790.

(4) V. Moureaux & Weismann, n° 163, p. 125.

l'invention n'est nullement limitée à l'exemple décrit et représenté; elle est susceptible de nombreuses variantes, accessibles à l'homme de l'art, suivant les applications envisagées, sans qu'on s'écarte pour cela de l'esprit de l'invention ».

155. — Que doit faire le juge lorsque la détermination de l'invention est rendue douteuse à cause d'une incohérence ou d'une obscurité ? Les auteurs proposent tous la même solution : l'ambiguïté doit être résolue dans le sens le plus défavorable au breveté. Le raisonnement juridique justifiant cette solution est d'ailleurs variable. Pour les uns (1), il s'agit d'appliquer une règle régissant tous les contrats. Le brevet est un contrat entre l'inventeur et la société. Il faut donc appliquer l'Art. 1162 du Code civil suivant lequel « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». Pour un autre auteur (2), le brevet est une demande adressée par l'inventeur à l'Etat, et le juge, qui n'est chargé que d'interpréter cette demande, ne peut pas accorder ce qui excède les termes sans statuer *ultra petita* (3). Pour d'autres enfin, l'interprétation restrictive est fondée sur le fait que le monopole du breveté constitue une exception à la liberté du commerce et de l'industrie (4). Il ne semble pas qu'il y ait de jurisprudence très nette sur ce point (5), probablement parce que ce problème se confond largement, dans la pratique judiciaire, avec celui de la suffisance de la description.

156. — Il est à remarquer du reste que dans un cas très voisin où il n'y a pas à proprement parler incohérence, mais où il y a tout de même une sorte d'ambiguïté, la jurisprudence a tranché dans le sens d'une interprétation favorable au breveté. C'est le cas dans lequel le breveté décrit les moyens qui permettent d'obtenir un résultat nouveau, mais ceci sans comprendre pourquoi les moyens qu'il met en œuvre et qu'il décrit peuvent produire ce résultat. Autrement dit, il ne comprend pas bien la fonction remplie par les moyens qu'il décrit. Ces moyens, il les a représentés très clairement et très complètement, et ils produisent à coup sûr un résultat inattendu. Il y a donc inven-

(1) Eugène Pouillet, n° 111, p. 169, n° 475, p. 589-590; Allart, n° 322, p. 284; Alain Casalonga, t. I, n° 331, pp. 218-219, t. II, n° 888, p. 53; Chambéry, 24 fév. 1958, Ann. 1958, 125.

(2) Paul Roubier, t. I, n° 78, p. 338.

(3) V. en général sur ce point : G. Ferrari, *L'interprétation de la description du brevet*, Riv. di diritto industriale, 1956, 1, 196.

(4) J.C.C.-B.I., XVII. 12.

(5) V. Cass. civ. 30 juill. 1935, Ann. 1937, 131, peu caractéristique.

tion, à n'en pas douter. Seulement, de même qu'une invention peut avoir été faite par hasard, elle peut de plus avoir été décrite également par hasard, en ce sens que le breveté peut n'avoir pas aperçu la fonction, pourtant essentielle dans l'obtention du résultat qu'il a constaté, remplie en fait par tel ou tel des moyens qu'il décrit.

C'est ce qui était arrivé à Philippart, l'inventeur du jouet appelé diabololo. Philippart avait disposé des anneaux en caoutchouc sur les bases de deux cônes réunis par leur sommet. Le moyen nouveau est constitué par les anneaux de caoutchouc disposés autour du centre de cette toupie double. Il remplit deux fonctions : une fonction d'amortissement, et une fonction de volant permettant de prolonger le mouvement de rotation, et de maintenir ainsi la toupie dans son axe. Or, Philippart avait bien aperçu la fonction d'amortissement, et il en avait parlé dans son brevet, mais il n'avait pas vu la deuxième fonction remplie par les anneaux de caoutchouc. Non seulement il ne mentionnait pas cette fonction dans son brevet, mais il s'était trahi en déposant un certificat d'addition dans lequel il envisageait le remplacement du caoutchouc par du feutre, de l'étoffe ou de la laine, c'est-à-dire des matières de densité beaucoup trop faible pour remplir la fonction de volant indispensable à l'obtention d'un effet gyroscopique permettant le résultat pratique recherché.

La jurisprudence a décidé très nettement dans cette affaire qu'il était sans importance que Philippart n'ait pas aperçu la deuxième fonction remplie par le moyen qu'il avait décrit, et que l'essentiel est qu'il suffise de reproduire les moyens décrits pour obtenir le résultat signalé (1). Il est donc assez, pour qu'il soit satisfait à la loi française, que l'invention soit décrite en termes de moyens, et ceci permet de déterminer l'invention en appliquant un critère purement objectif.

Section III

Le pouvoir d'appréciation du juge du fait

157. — Naturellement le juge n'est pas lié, en ce qui con-

(1) Paris, 18 déc. 1907 et 15 janv. 1908, Philippart c. Gratieux, Ann. 1908, 22, 27, pourvoi rejeté Cass. Crim. 9 avril 1908, Ann. 1911, 10; V. analyse de ces décisions in Alain Casalonga n^{os} 72, 918-920; Moureaux & Weismann, n^o 163; Comp. Paris, 5 mai 1893, Société française des accumulateurs c. Rousseau, Ann. 1893, 198; Paris, 24 juin 1858, Mutuelle c. Lasson, Ann. 1859, 262.

cerne l'interprétation du sens et de la portée du brevet, par les discussions préparatoires au cours de l'expertise (1).

Mais le juge du fait est-il souverain pour déterminer ce qui, dans le brevet, constitue l'invention protégée, ou bien la Cour de cassation va-t-elle garder un pouvoir de contrôle qui lui permettra de revenir sur l'interprétation donnée au brevet par le juge du fait ? Il faut noter que ce problème se pose aussi bien quand il s'agit de l'appréciation de la validité du brevet que quand il s'agit de l'appréciation d'une contrefaçon. Dans tous les cas, la Cour de cassation se réserve le pouvoir de vérifier la détermination de l'invention faite par les juridictions inférieures, et celles-ci sont tenues, par conséquent, de s'expliquer sur cette question afin que la censure de la Cour Suprême puisse s'opérer (2). En ce qui concerne le fondement de ce droit de contrôle que s'est réservé la Cour de cassation en cette matière, et qui est sensiblement plus large qu'en droit commun, la doctrine a proposé plusieurs explications. On a pu y voir un contrôle analogue à celui de l'interprétation de la loi faite par les juridictions de jugement (3). On a pu être tenté également de l'assimiler au contrôle exercé sur l'interprétation des contrats, le brevet étant, suivant cette conception, un contrat passé entre l'Etat et l'inventeur (4). Il a été dit enfin que le brevet correspond à une demande adressée à l'administration, et qu'il importe que la Cour de cassation puisse vérifier que le juge chargé d'interpréter cette demande ne statue pas *ultra petita* (5).

CHAPITRE II

LA DETERMINATION DE LA CONTREFAÇON

158. — Une fois cerné ce qui, dans le brevet, constitue l'in-

(1) Paris, 24 juin 1961, Ann. 1962, 19.

(2) 22 déc. 1855, S., 1856. 1. 638, D., 1856. 1. 178, Ann. 1856, 10. Plus récemment : Cass., 17 janv. 1905, D., 1905. 1. 74; Cass., 23 juin 1905, Ann. 1905, 243; Cass., 20 déc. 1905, D., 1906. 1. 253; Cass., 2 fév. 1910, D., 1911. 1. 368; Cass., 19 juill. 1911, Ann. 1912, 1, 7; Cass., 12 mai 1920, Ann. 1921, 151; Cass., 1^{er} mars 1922, Ann. 1922, 310; Cass., 4 avril 1924, Ann. 1925, 1, 104; Cass. 5 août 1929, Ann. 1930, 156; Cass., 19 mars 1941, Ann. 1940-1948, 27; Cass. Req. 12 janv. 1944, Ann. 1940-1948, 101; Cass., 29 nov. 1948, Ann. 1950, 71; Cass. civ. 17 janv. 1949, Ann. 1950, 5; Cass., 20 juin 1950. G. P. 1950, 2, Somm. 2, Ann. 1951, 242, Bull. Cass., 1950, 2, 151.

(3) Paul Roubier, t. II, p. 157.

(4) J.C.C.-B.I., XVII, 18; Paul Roubier & Albert Chavanne, in R. T. D. Com., 1951. 289. 6.

(5) Paul Roubier, t. I, p. 338.

vention revendiquée, et à supposer que la brevetabilité de celle-ci soit établie, ou ne soit pas contestée, il reste à procéder à l'examen comparatif des deux termes que sont l'invention d'une part et le produit ou le procédé argué de contrefaçon d'autre part. C'est probablement en matière de brevet l'opération qui présente le plus de difficulté pour le juriste. Celui-ci se heurte en effet à plusieurs problèmes. Il faut savoir tout d'abord si la détermination de la contrefaçon obéira aux mêmes règles que la détermination de la validité. Il faut décider en second lieu si l'existence de certaines différences entre les deux termes de la comparaison suffisent à exclure la contrefaçon. Dans la négative, il faut rechercher un critère d'analogie permettant de déterminer la contrefaçon. Il faut enfin examiner quel sera le pouvoir d'appréciation du juge du fait dans cette détermination.

Section I

Comparaison avec la détermination de la validité

159. — On peut se demander en effet si les règles applicables ne peuvent pas être empruntées aux solutions déjà dégagées dans un cas apparemment similaire, celui de l'examen comparatif de l'invention d'une part et des antériorités alléguées d'autre part. Ne s'agit-il pas en effet dans les deux cas de vérifier s'il existe des différences entre les deux termes de la comparaison, différences qui se résoudraient dans le premier cas par la nullité du brevet pour défaut de nouveauté, et dans le second cas par l'absence de contrefaçon ? On pourrait dire alors, une fois le brevet reconnu valide, que ce qui a déjà été admis comme faisant partie du domaine public ne peut pas constituer une contrefaçon, et qu'inversement ce qui est contrefait échappe au domaine public et tombe dans la zone de ce qui est tenu pour nouveau et brevetable.

Cette solution est cependant rejetée par la doctrine et par la jurisprudence française qui entendent appliquer un critère différent pour apprécier la pertinence d'une antériorité d'une part, et l'existence d'une contrefaçon d'autre part. On dit en France que tandis que les antériorités s'apprécient par les différences, la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances (1). La justification de cette proposition est la suivante : il est inconcevable que tout en demeurant dans le domaine public on

(1) Paul Roubier, t. I, p. 336; G. Vander Haegen, *Le principe des équivalents en matière de brevets*, Ann. 1932, 10 et s.

puisse être taxé de contrefaçon; on en conclut que le critère d'appréciation de la validité du brevet par rapport aux antériorités doit être plus sévère que le critère d'appréciation de la contrefaçon. Comme, pour emprunter l'image de M. Paul Roubier, il faut que la distance séparant l'invention brevetée des antériorités dépasse la zone à l'intérieur de laquelle on admettra la contrefaçon, on doit mettre l'accent, dans le premier cas sur les différences, et dans le second sur les ressemblances.

Section II

L'incidence des différences

160. — Il est clair qu'on ne peut s'en tenir au critère de l'identité pure et simple entre les deux termes de la comparaison. Sans doute cela serait-il très commode et très séduisant pour l'esprit, mais ce serait aussi parfaitement utopique, car si on admettait qu'il suffise d'ajouter ou de modifier quelques détails pour échapper à la contrefaçon, le monopole du breveté deviendrait aussitôt illusoire. On aurait pu certes songer à corriger ce défaut en condamnant les contrefacteurs convaincus d'avoir agi de mauvaise foi. Il y a une théorie très utile et applicable dans ce cas comme dans bien d'autres, c'est la maxime « *Fraus omnia corrumpit* ». Il faut dire d'ailleurs que les juges français ne se privent pas tout à fait de ce moyen et relèvent souvent le caractère manifestement frauduleux d'une imitation (1). Mais ce système est insuffisant, et au surplus il va directement à l'encontre d'un principe du droit français selon lequel la considération de la bonne ou de la mauvaise foi n'est pas pertinente en matière de contrefaçon de brevet, sauf dans les cas spécialement énumérés par la loi.

Il est donc impossible de s'en tenir au critère de l'identité globale, et c'est ce qu'on exprime en disant que la contrefaçon doit être appréciée par les ressemblances et non par les différences (2). Cette proposition ne devrait pas, en effet, être prise au pied de la lettre, car elle ne signifierait rien. Comparer, c'est toujours dresser le tableau à la fois des ressemblances et des différences. Il y a toujours proportionnellement d'autant plus de ressemblances qu'il y a moins de différences, et vice

(1) Paul Roubier, t. I, p. 343; Alain Casalonga, t. II, n° 880.

(2) Eugène Pouillet, n° 641; Henri Allart, n° 436; Paul Roubier, t. I, pp. 331-336; P. Montheilet, *Les avantages du brevet d'invention français*, in *R. T. D. Com.*, 1952. 45; Alain Casalonga, t. II, p. 41, n°s 7, 9, 11; Paris, 16 nov. 1936, Société de Caoutchouc manufacturé c. Despréaux (Système d'attaches pour ceintures élastiques), Ann. 1937, 162.

versa; à la limite, s'il n'y a aucune ressemblance, c'est qu'il n'y a que des différences. On peut donc affirmer que la contrefaçon s'apprécie aussi bien par l'examen des ressemblances que par celui des différences. La formule tombée un jour de la plume d'Eugène Pouillet et reprise en chœur par la doctrine et la jurisprudence moderne doit donc avoir un autre sens. Elle signifie en réalité deux choses : d'abord, il importe peu qu'il y ait des différences entre l'un et l'autre des termes de la comparaison; d'autre part, une fois réglée la question des différences, ce n'est pas seulement un critère d'identité, mais accessoirement un critère d'analogie qui est appliqué dans la détermination de la contrefaçon.

Peu important en effet certaines différences. Elles tiennent en réalité à ce que les deux termes de la comparaison peuvent rarement être isolés de leur contexte. La comparaison est une superposition des deux objets « invention » et « produit » ou « procédé litigieux »; c'est aussi, si on préfère, une projection de l'un sur l'autre. S'il y a quelque chose qui existe dans un des objets et pas dans l'autre, qui « dépasse » en quelque sorte lors de la superposition, on dit qu'il y a une différence. Les différences peuvent se trouver dans chacun des objets de la comparaison par rapport à l'autre, parce qu'il peut se rencontrer dans l'un des termes des éléments qui ne se retrouvent pas dans l'autre et vice versa. Par exemple, il peut y avoir A-B-C-D dans le produit couvert par le brevet, tandis qu'il n'y a que B et C dans le produit argué de contrefaçon. Inversement, il peut y avoir A-B-C-D dans le produit argué de contrefaçon alors que le produit revendiqué dans le brevet ne comporte que B et C. Ou encore il peut y avoir A-B-C d'un côté et B-C-D de l'autre. Y aura-t-il contrefaçon dans chacun de ces cas ? Il faut examiner les deux hypothèses contraires.

§ 1. *La contrefaçon partielle*

161. — La première hypothèse est celle de la contrefaçon partielle, qu'un schéma peut aider à éclairer. Il faut supposer que l'invention a déjà été déterminée, et au surplus que sa validité a été constatée ou n'est pas mise en doute. Soit A l'ensemble constitué par cette invention, qui peut être un produit ou un procédé. Soit B l'ensemble constitué par le produit ou le procédé argué de contrefaçon. Il se trouve que B est seulement une partie de A parce que le contrefacteur présumé n'a usé que d'une partie de ce qui était revendiqué dans le brevet.

Voici par exemple un brevet (1) couvrant un joint à la cardan constitué par un ensemble composé de deux mâchoires et d'un croisillon. Le croisillon est lui-même équipé de coussinets, et ceci d'une manière également originale. Ce croisillon n'est qu'une partie de ce qui est couvert par le langage du brevet, mais il constitue en lui-même un produit industriel distinct. Il peut être fabriqué et vendu séparément à titre de pièce de rechange. Il peut entrer dans la fabrication d'autres appareils. Supposons que quelqu'un vienne et se mette à fabriquer un joint tout entier; il est évident qu'il sera contrefacteur. Mais s'il se contente de fabriquer le croisillon, en sera-t-il de même ? En d'autres termes, peut-il y avoir contrefaçon partielle (2) ?

La solution en droit français est affirmative (3) en raison de l'absence d'un système de revendications formelles. Il est souvent possible, en effet, d'isoler certaines caractéristiques protégées parmi d'autres et d'imiter ainsi une partie de l'objet de l'invention sans toucher au reste.

Certes l'alinéa 1^{er} de l'Art. 6 de la Loi des brevets dispose que la demande sera limitée à un seul objet principal, ce qui rend impossible la protection des brevets complexes, c'est-à-dire des brevets couvrant plusieurs inventions distinctes. Mais la notion de brevet complexe paraît plutôt restrictive (4), et la sanction du vice de complexité n'appartient qu'aux juridictions administratives. Cela ne veut donc pas dire qu'il ne soit pas possible techniquement de diviser une invention donnée en plusieurs parties susceptibles de réalisations séparées ayant chacune une valeur d'invention protégée.

Les brevets contiennent généralement l'énumération, dans le résumé final, de plusieurs caractéristiques ou de plusieurs modes de réalisation. Si un tiers s'approprie l'une de ces réalisations, celle qui est décrite dans l'un des paragraphes du résumé, même s'il ne touche pas au reste, c'est-à-dire aux caractéristiques décrites dans les autres paragraphes du résumé, il sera naturellement considéré tout de même comme contre-

(1) V. Trib. civ. Seine 7 janv. 1955, Ann. 1957, 37.

(2) Tout différent serait le problème de la fabrication d'éléments non brevetés en eux-mêmes d'un produit breveté; V. *supra*, n° 20.

(3) Trib. civ. Seine, 20 avril 1912, confirmé Paris 28 mai 1914, pourvoi rejeté Cass. req. 9 fév. 1921, Société Château Frères et Cie c. Grimme Natalis & Co., Ann. 1921, 139, 143-144; Cass. crim., 28 janv. 1922, Tisseur c. Garcin (débondeuse pour futailles), Ann. 1922, 361; Paris, 26 fév. 1935, Société Klaxon c. Peress (avertisseurs Klaxophone et Ciccaphone), Ann. 1935, 291; Trib. civ. Seine, 25 mars 1947, Ets Moreau c. Ets Cavers, inédit; Trib. civ. Lyon, 27 avril 1951, cité in *R. T. D. Com.*, 1951. 751. 15; Eugène Pouillet, n° 639; Alain Casalonga, t. II, n° 873; *J.C.C.-B.I.*, IV. 45.

(4) Paul Roubier, t. II, p. 218; Alain Casalonga, n° 341 s.

facteur dans la mesure où ce qui est décrit au paragraphe en question constitue une invention protégeable. La solution est la même qu'en droit américain, bien que le paragraphe du résumé ne soit pas une revendication. Le droit français va cependant plus loin que le droit américain, justement parce qu'il n'admet pas la règle des revendications, et il faut décider que même si ce tiers ne réalise qu'une partie de ce qui est décrit dans le paragraphe du résumé, dès l'instant que cette partie constitue en elle-même une caractéristique brevetable il y aura contrefaçon au même titre que dans le cas précédent. Il faut certes que la caractéristique ainsi isolée demeure couverte par le brevet, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas dans le domaine public (1). Il y a une limite à l'atomisation du brevet. Si l'invention réside par exemple dans la combinaison nouvelle de plusieurs éléments qui appartiennent déjà individuellement au domaine public, il est clair que la contrefaçon ne peut pas être retenue s'il n'y a pas eu reproduction de l'ensemble de la combinaison (2), ou si, bien que les éléments s'y retrouvent, leur agencement n'est pas le même (3).

A cette réserve près, l'invention, telle qu'elle est déterminée par le juge du fait sous le contrôle de la Cour de cassation, n'est donc pas indivisible. Le breveté pourra n'en retenir qu'une partie pour l'opposer au contrefacteur, et s'il n'opère pas lui-même cette limitation, le juge la fera à sa place au moment venu.

§ 2. *Les perfectionnements, malfaçons et modifications sans portée*

162. — Cette seconde hypothèse est celle où c'est au contraire du côté du produit ou du procédé litigieux qu'on trouve des éléments étrangers à l'autre terme de la comparaison, qui est le produit ou le procédé couvert par le brevet. Il est certain qu'il faut toujours se restreindre au maximum quand porte l'examen sur ce qui est contrefait. S'il s'agit d'un brevet portant sur un joint de culasse, par exemple, il n'est pas question de se préoccuper de l'ensemble du bloc moteur; les deux termes de la comparaison sont uniquement des joints de culasse, celui qui est décrit et revendiqué au brevet d'une part, celui qui est argué de contrefaçon d'autre part. Cependant, même après

(1) *J.C.C.-B.I.*, IV. 45.

(2) Paris, 23 fév. 1954, *Ann.* 1955, 79; Cass. com. 8 juill. 1958, *Bull. Cass.* 1958, 3, 252.

(3) Trib. civ. Rennes, 24 janv. 1951, *D.*, 1951, Som. 42; *V. R. T. D. Com.*, 1951. 751. 14.

cette limitation, il peut y avoir dans le joint litigieux un ou plusieurs éléments supplémentaires ou un agencement nouveau, lequel n'est pas forcément incompatible avec la construction prévue au brevet. En d'autres termes, si on dresse le catalogue des caractéristiques brevetées et le catalogue des caractéristiques du produit argué de contrefaçon, et qu'on superpose les deux, il est probable, dans la plupart des cas, que la seconde liste excédera la première. Si on reprend le schéma déjà utilisé, et soit toujours A l'ensemble de ce qui est protégé et B l'ensemble de ce qui est argué de contrefaçon, l'ensemble A sera une partie et une partie seulement de l'ensemble B.

La solution est aussi claire que dans le cas précédent. Quand même il y aurait des additions dans le produit ou le procédé contrefait par rapport à celui couvert par le brevet, la contrefaçon peut être établie. Il importe peu que ces additions soient des perfectionnements susceptibles d'engendrer un résultat nouveau supplémentaire. L'art. 19 de la Loi des brevets prévoit cette circonstance et interdit au titulaire d'un brevet de perfectionnement d'exploiter son invention parce que son perfectionnement absorbe l'invention déjà brevetée. Il en est de même *a fortiori* quand le perfectionnement n'a pas été breveté. Perfectionner, c'est contrefaire (1). Aussi bien les différences seraient sans incidence si elles n'étaient constituées que par des complications sans effet sur le résultat (2) ou par des malfaçons (3). La seule chose qui compte est de savoir si les caractéristiques couvertes par le brevet sont ou non reproduites dans le procédé ou le produit en cause.

Section III

La recherche d'un critère d'analogie

163. — Est-ce à dire qu'il ne peut y avoir contrefaçon que si, abstraction faite des éléments supplémentaires présents dans

(1) Cass. civ. 1914, Gaulin c. Schroder et autres (machines à malaxer le lait et à le rendre homogène), Ann. 1919, 119; Paris, 7 avril 1921, Tisseur c. Garcin, pourvoi rejeté Cass. crim. 28 janv. 1922, Ann. 1922, 365, 366; Paris, 16 nov. 1936, Société de Caoutchouc Manufacturé c. Despréaux, Ann. 1937, 162; Paris, 1^{er} fév. 1949, Ann. 1950, 28; Paris, 13^e Ch. corr. 17 mars 1962, *J. C. P.*, 1963. II. 13401 et note Jean-Marc Mousseron, *D.*, 1963. 631 et note Robert Plaisant. Paul Roubier, t. I, p. 342; *J.C.C.-B.I.*, IV. 46; *Contra* : Colmar 1951, *Rev. Als.-Lorr.* 1952, 73; Lyon, 21 avril 1952, Ann. 1952, 219, *R. T. D. Com.*, 1953. 660. 5 (produit de nettoyage).

(2) Cass. crim. 4 avril 1924, Sietz et autres c. Royat et Min. Public, Ann. 1925, 104 (multiplication inutile d'un élément); Cass. civ. 5 juin 1957, Ann. 1958, 153.

(3) Trib. civ. Montpellier, 22 nov. 1949, Ann. 1950, 86. Il faut noter que

l'un ou l'autre des termes de la comparaison, ces deux termes sont pour le reste absolument identiques ? Certainement non. Il est souvent possible de relever des identités partielles, mais il est rare que la somme de ces identités partielles aboutissent à une identité globale. Il restera des zones qu'on appellera des zones de ressemblance, d'analogie, d'équivalence, de variance d'exécution, parce qu'on est impuissant à appliquer le critère de la stricte identité. Il faudra essayer de définir un critère de remplacement. C'est le problème des équivalences. Inversement, il arrive que malgré la constatation d'une identité globale, il soit impossible de relever une contrefaçon, parce que cela aboutirait à étendre indéfiniment la portée du monopole légal. C'est la question de la différence de résultat.

§ 1. *Le critère des équivalents*

164. — La théorie des équivalents repose, on l'a vu, sur la distinction entre les moyens, la fonction et le résultat. Voici un moyen argué de contrefaçon qui présente des différences par rapport au moyen revendiqué par le breveté. Si ces différences sont telles que la fonction remplie ne se retrouve plus, quand bien même le résultat serait inchangé, il n'y a pas de contrefaçon. Mais si la fonction reste la même, les deux moyens, malgré leurs différences, sont équivalents et il y a contrefaçon. Telle est, sommairement rappelée, la théorie des équivalents (1).

165. — La loi française ne contient aucune disposition qui puisse servir de support, de garantie légale à cette analyse. L'Art. 2 de la Loi des brevets contient bien le terme « moyen » en même temps que le mot « résultat », mais le législateur de 1844 lui donnait un autre sens. Le contexte de l'article, et les travaux préparatoires (2), démontrent que le mot « moyen »

des malfaçons dans les dispositifs contrefaisants peuvent en outre constituer des actes de concurrence déloyale, Trib. civ. Seine, 7 janv. 1955, Ann. 1957, 37.

(1) V. sur la théorie des équivalents en doctrine française ou belge : G. Vander Haegen, *Le droit intellectuel*, t. I (Brev. d'inv., Bruxelles 1936), n° 197 s.; G. Vander Haegen, *Les inventions mécaniques et le principe des équivalents*, 1918; Fr. Lévy, *Rev. gén. de la propr. ind. en France et à l'étranger*, 1906, 34; Fernand-Jacq, *les brev. de principe et la question des équivalents*, P. I., 1948, 31 s.; Alexandroff, *la contrefaçon des brev. d'invention*, 1905.

(2) V. le rapport de Philippe Dupin à la Chambre des députés à la séance du 5 juill. 1843 : « L'art. 2 détermine quelles sont les inventions et découvertes susceptibles d'être protégées par un brevet. L'invention peut se manifester sous des formes et des procédés divers. Elle peut, par d'utiles emprunts faits à la nature, conquérir sur elle des produits nouveaux. Elle peut offrir seulement de nouveaux moyens pour obtenir plus facilement et à moins de frais des produits en circulation. Enfin, elle peut se borner à une application

y désigne non un élément présent dans toute invention, comme l'entendent les partisans de la théorie moderne des équivalents, mais une catégorie particulière d'invention suivant la classification que s'en faisaient les rédacteurs de la loi de 1844. Certains ont traduit le terme légal de « moyen » par « procédé » (1), mais cela mène à des contradictions ou des difficultés dans l'interprétation de l'alinéa 3 du même Art. 2 (2) ou de l'Art. 40 (3). Il vaut mieux traduire par « machine, organe, dispositif ou procédé » (4). En fait, cette classification de l'Art. 2 paraît assez artificielle, et représente plutôt une source de difficultés. La pratique préfère distinguer entre brevets de produit et brevets de procédé (5). De toute manière, ce n'est pas la loi de 1844 qui peut fournir une argumentation permettant de faire passer en droit positif le critère de la contrefaçon tiré de l'analyse de l'invention en « moyens » — « fonction » — « résultat ». Une telle théorie ne pourrait être, dans l'état actuel des textes, que de formation jurisprudentielle.

166. — Or il s'en faut de beaucoup que les juges français appliquent cette analyse chaque fois que se pose la question de la contrefaçon. Le juge du fait pratique le plus souvent une analyse purement structurale, c'est-à-dire ne s'attachant qu'aux moyens pris en eux-mêmes. Et, comme les moyens sont rarement identiques, il se sert de la notion du principal et de l'accessoire. C'est ainsi qu'on trouve dans les attendus de nombreuses décisions des expressions vagues mais commodes telles que « caractéristiques essentielles » (6), « éléments essentiels de l'invention » (7), « éléments caractéristiques de l'objet breveté » (8), ou bien encore « caractère accessoire de la différence » (9), « différences secondaires » (10), etc. Du moment

nouvelle de moyens déjà connus. Tous ces modes d'invention peuvent conduire à des résultats industriels importants, et méritent, à ce titre, la protection de la loi. L'art. 2 a eu pour objet de les embrasser dans la généralité de sa rédaction, et, par là, d'éclaircir et de compléter les définitions un peu confuses des lois existantes ».

(1) V. Paul Roubier, t. II, p. 70.

(2) V. Paul Roubier, t. II, p. 73.

(3) V. Paul Roubier, t. I, p. 371; cf. *supra*, n° 46.

(4) et traduire « produit » par « substance ou corps tiré de la nature ».

(5) distinction qu'on avait cru pouvoir tirer justement de cet Art. 2 de la Loi des brevets.

(6) V. par ex. Trib. civ. Seine, 23 déc. 1935 et Paris, 24 mai 1937, Ann. 1938, 104, 109; Paris, 4 nov. 1959, Ann. 1959, 302.

(7) V. par ex. Cass. crim., 28 janv. 1922, Ann. 1922, 361; Trib. civ. Seine, 7 janv. 1955, Ann. 1957, 37; Cass. com., 18 déc. 1957, *Bull. Cass.* 1957, 3, 305.

(8) V. par ex. Paris, 7 avril 1943, *G. P.*, 26 juin 1943.

(9) En Belgique : Bruxelles, 5 juill. 1924, *Ing.-Cons.* 1924, 163; Cass. belge, 8 oct. 1925, Ann. 1927, 172.

(10) V. par ex. Trib. civ. Seine, 20 juin 1941 et Paris, 9 nov. 1942 *La Loi*, 24-25 fév. 1943.

que l'essentiel est reproduit, peu important les différences accessoires, dira-t-on, et ce raisonnement ne manque pas d'être repris par une partie de la doctrine (1). En fait, il semble que les tribunaux fassent souvent une confusion entre deux opérations qui doivent être soigneusement distinguées, à savoir la détermination de l'invention d'une part, et la détermination de la contrefaçon d'autre part. Or, comme le juge procède aux deux opérations simultanément, il est fatal qu'il taille l'invention à la mesure de ce que, dans son for intérieur, il estime être une contrefaçon. Suivant sa conviction, il appellera principal ce qui est reproduit et secondaire ce qui ne l'est pas, ou vice versa. Puisqu'il n'est lié par aucune revendication formelle, il est à l'aise pour décider au vu, non seulement des antériorités opposées, mais aussi, il faut bien le dire, du procédé ou du produit argué de contrefaçon, ce qui constitue « les éléments essentiels de l'invention ».

167. — Il serait faux de croire pourtant que l'analyse de l'invention en moyens, fonction et résultat, et l'application du critère des équivalents sont inconnus du juge français. Avant même que la théorie des équivalents de J. Kohler ait été vulgarisée en France au lendemain de la première guerre mondiale, de nombreuses décisions se fondaient explicitement ou implicitement sur cette analyse. Cette tendance s'est évidemment précisée à partir du moment où une partie de la doctrine française s'est ralliée en cette matière aux idées venues de l'étranger.

168. — En premier lieu, d'après cette méthode d'appréciation, la différence entre le moyen breveté et le moyen litigieux, ou, ce qui revient au même, entre partie du moyen breveté et partie du moyen litigieux, ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de contrefaçon. Les moyens peuvent varier si la fonction qu'ils remplissent et le résultat qu'ils produisent restent les mêmes, il y a contrefaçon. Mais si les moyens sont différents et remplissent une fonction différente, quand bien même le résultat serait identique, la contrefaçon n'est pas réalisée.

169. — Il en est ainsi pour toutes les inventions, et en premier lieu pour les brevets de procédé. Par exemple, s'agissant d'un

(1) Paul Roubier, t. I, p. 331; Moureaux & Weismann, n° 264; Alain Casalonga, t. II, n° 887; V. cependant la critique de cette formule in *J.C.C.-C.B.I.*, IV. 43.

procédé de fabrication de poupée pour enfant par moulage d'une substance molle (gutta-percha), constitue un moyen équivalent l'estampage d'une matière dure (zinc) à l'aide d'une matrice, et il y a contrefaçon dès lors que le résultat atteint est identique, à savoir une poupée d'une forme déterminée (1). De même, un brevet relatif à un « procédé d'impression en chromo, camaïeux, etc., sur soie, satin, etc., pour éventails, écrins, etc. » a été jugé contrefait par un procédé procurant un résultat identique et dans lequel l'opération du poudrage décrit dans le brevet était remplacée par l'apposition de blancs successifs, les deux moyens ayant été jugés « équivalents » (2). Un brevet relatif à la fabrication de perles artificielles par le traitement approprié des écailles de poisson a été reconnu contrefait bien que le défendeur, qui par ailleurs obtenait les mêmes résultats, employât un détersif différent dans sa composition chimique de celui préconisé par le breveté,

Considérant que si l'intimé déclare lui-même employer comme dissolvant une dissolution d'ammoniaque et de sulforicinate, il apparaît suffisamment qu'en dépit des contradictions de chimistes éminents auxquels les parties ont cru devoir s'adresser de part et d'autre, et de l'avis de l'un d'eux faisant valoir que le sulforicinate contient de l'acide sulfurique non contenu dans les savons, l'acide sulforicinique constitue un acide gras possédant des propriétés détersives énergiques et susceptibles d'émulsionner des matières grasses au même titre que les solutions savonneuses, qu'il apparaît donc que dans la fabrication Jacobson le sulforicinate joue précisément le rôle d'agent détersif approprié et préconisé par le brevet Poisseau, et dont l'emploi, joint aux détails de fabrication et d'installation ci-dessus rappelés, constitue suffisamment la contrefaçon au résumé n° 1 du brevet litigieux... (3).

170. — Ce raisonnement ne s'applique pas que dans le cas des brevets de procédé (4), mais également dans celui des brevets de produit. Une espèce particulièrement nette a été l'affaire Château (5). La société Château avait pris un brevet perfectionnant les machines à calculer. Les machines à calculer se trouvant alors dans le domaine public comprenaient des roues mues par la rotation d'une manivelle elle-même mise en mouvement par la main de l'opérateur. L'inconvénient était que lorsque celui-ci manœuvrait la manivelle assez vite, les roues, par suite de leur inertie, continuaient à tourner même

(1) Paris, 14 mars 1862, Ann. 1862, 385.

(2) Paris, 26 déc. 1878, Ann. 1879, 246.

(3) Paris, 16 juin 1931, Ann. 1931, 261.

(4) V. encore Colmar, 29 nov. 1865 et Cass. Req., 1^{er} déc. 1866, Ann. 1866, 357 et 407 (métiers à tisser, procédé du « self acting »); Trib. Charleville, 26 juill. 1900 et Nancy, 8 janv. 1902, Ann. 1902, 225; Cass. Req., 3 nov. 1931, Ann. 1935, 55, S., 1932. 1. 93.

(5) Paris, 28 mai 1914 et Cass. Req., 9 fév. 1921, Ann. 1921, 139.

après que la manivelle ait cessé de tourner. Il en résultait fréquemment des erreurs dans le décomptage. Le brevet Château décrivait un dispositif permettant d'équilibrer constamment la force vive des roues en mouvement. Il s'agissait d'une ancre, analogue à un échappement de pendule, animée d'un mouvement alternatif et empruntant sa force vive à la roue elle-même. L'un des bras de l'ancre était prolongé, ce qui lui donnait un poids tel qu'il annihilait l'ipertie de la roue et entraînait son arrêt immédiat. En d'autres termes, le prolongement de ce bras était calculé de façon à ce qu'il existe constamment un équilibre entre la force vive de la roue et l'inertie de l'ancre. Le défendeur avait fabriqué une ancre ayant le même objet, mais au lieu de prolonger l'une de ses branches, il se contenta de placer sur l'ancre deux petites masses pesantes. Le résultat obtenu était identique : un arrêt complet et instantané des roues dès l'instant que la manivelle était immobilisée, c'est-à-dire la suppression du risque d'un décomptage erroné. La Cour de Paris décida que les deux petites masses du défendeur jouaient le même rôle que le prolongement du bras de l'ancre décrit par le breveté, à savoir : donner à l'ancre juste ce qu'il faut d'inertie pour absorber la force vive de la roue motrice. La fonction, qui est une fonction d'équilibrage, était donc la même, les moyens étaient équivalents et la contrefaçon établie. Les décisions qui ont appliqué le critère des équivalents en matière de brevet de produit sont nombreuses (1). Il faut ajouter que la même analyse est appliquée quand il s'agit de combinaison

(1) *Equivalence reconnue* : Montpellier, 17 nov. 1868, Ann. 1870, 47 (emploi de glaise équivalent à celui du charbon dans la composition d'un mélange soufré destiné à combattre l'oïdium des plantes); Cass. Req., 2 fév. 1881, Ann. 1881, 167 (pédale au lieu de manivelle à main); Paris, 27 fév. 1890, Ann. 1890, 232 (ressort au lieu de goupille dans un dispositif d'ouverture de parapluie); Paris, 20 juin 1900, Ann. 1901, 163 (machines à coller des joints); Paris, 26 juill. 1901, Ann. 1902, 109 (substances chimiques ayant les mêmes propriétés et donnant les mêmes résultats industriels que le produit breveté : l'ionone); Paris, 29 mars 1905, Ann. 1905, 234 (différences de construction d'une cartouche destinée à la gazéification des liquides); Douai, 20 janv. 1914, *Ing.-Cons.*, 1920, 57; Paris, 25 juill. 1918, *Ing.-Cons.* 1920, 93; Cass. Req., 23 fév. 1922, Ann. 1922, 203 (courroies de transmission spéciales); Paris, 28 janv. 1930, Ann. 1933, 131 (avertisseurs sonores pour véhicules); Paris, 19 janv. 1932, Ann. 1932, 213 (selles de bicyclettes); Trib. civ. Seine, 6 déc. 1933, Héra c. Coindet, *La Loi*, 27 déc. 1933 et note; Colmar, 18 juill. 1935, *P.I.*, 1936, 126; Cass. civ., 30 juill. 1935, Cellophane, Ann. 1937, 131 (produits chimiques); Cass. Req., 21 avril 1939, Ann. 1940-1948, Fasc. 3; Trib. civ. Seine, 8 mai 1942, infirmé sur un autre terrain par Paris, 15 avril 1944, *P.I.*, 1945, 54 (proportion différente dans le dosage d'un décapant); Trib. civ. Seine, 24 déc. 1948, Ann. 1949, 232; Trib. civ. Seine, 3 juin 1950, Ann. 1950, 243 (tenons et mortaises de forme rectangulaire remplacés par des tenons et mortaises à section circulaire et présentant une certaine conicité dans le sens longitudinal); Paris, 1^{er} fév. 1954, Ann. 1954, 3 (portemanteau pliant); Paris,

de produits ou de procédés. Lorsque la combinaison arguée de contrefaçon comporte une interversion des éléments appartenant au domaine public, un agencement différent ou un changement de matière de l'un des éléments, il faut rechercher si la fonction remplie par la combinaison reste la même. Si tel est le cas, on admettra que l'économie de la combinaison a été reproduite et qu'il y a contrefaçon (1). Si au contraire les éléments, puisés dans le domaine public, de la combinaison brevetée sont combinés par un tiers en vue d'un résultat identique, mais de telle sorte que l'un ou plusieurs de ces éléments aient une fonction différente, il n'y a pas de contrefaçon (2).

171. — Toutes ces décisions ont été rendues dans des hypothèses où le moyen argué de contrefaçon, qu'il soit jugé équivalent au moyen breveté ou non, faisait déjà partie individuellement du domaine public au moment du dépôt du brevet. Par exemple, pour reprendre l'exemple de l'affaire Château, les deux petites masses de métal pesant ne présentaient par elles-mêmes rien de nouveau, abstraction faite de leur application. Mais peut-on considérer comme un équivalent un moyen qui n'était employé dans aucune industrie, qui n'était connu de personne le jour où le brevet invoqué a été déposé (3) ? Le breveté, qui n'aurait pu songer à le revendiquer lors de sa demande parce qu'il n'existait pas encore, peut-il se l'annexer ensuite en tant que moyen équivalent ? On voit mal ce qui pourrait l'en empêcher. Quand bien même le moyen nouveau constituerait un perfectionnement brevetable et breveté, il n'y aurait pas moins contrefaçon, l'Art. 19 de la loi des brevets prohibant l'exploitation, sans l'accord du premier breveté, des brevets de perfectionnement pris par des tiers. A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque le moyen substitué, bien qu'inconnu au moment de la demande de brevet, ne constitue qu'un équivalent non brevetable du moyen décrit dans le brevet. La jurisprudence cependant ne semble pas suivre ce point de vue; il a été jugé qu'un brevet pris pour l'application de la cellulose

28 janv. 1958, Ann. 1958, 132 (joints d'étanchéité); Paris, 15 mars 1961, Ann. 1962, 7 (substitution d'une vis de réglage à une butée).

Equivalence non reconnue : Amiens, 23 juin 1899, *G. P.*, 1899. 2. 612; Paris, 26 fév. 1935, Ann. 1935, 291 (avertisseurs sonores pour véhicules).

(1) Paris, 10 juill. 1929, Ann. 1931, 310; Trib. civ. Seine, 16 mars 1950, Ann. 1951, 153; Trib. civ. Seine, 18 juin 1955, Ann. 1956, 6 (jouet en forme d'hélicoptère volant, anneau métallique à la place d'un volant en matière plastique).

(2) Paris, 1^{er} mai 1900, Ann. 1900, 259, 266-267 (bandages pneumatiques pour voitures).

(3) Comp. sur cette notion de nouveauté absolue d'un moyen, Alain Casalonga, t. II, n° 897.

au remplissage des cloisons étanches des navires ne s'étendait pas à la cellulose feutrée, laquelle n'a été inventée que postérieurement à la délivrance du brevet et par un autre que le breveté (1).

172. — Si la théorie des équivalents n'a pas été adoptée comme règle d'analyse générale par les juges français, c'est peut-être en partie parce que la doctrine française se montre elle aussi assez divisée sur cette question. Une partie des auteurs, parmi lesquels ceux qui ont fait connaître la théorie des équivalents au public de langue française, est résolument favorable à l'application systématique et sans réserve du critère de la fonction (2). Une autre partie de la doctrine a adopté au contraire une attitude résolument critique, estimant que le critère de la fonction conduit à la consécration d'un véritable brevet de résultat, et que la notion d'équivalent n'est pas claire puisque le rapport d'équivalence n'est jamais valable que dans un cas déterminé et ne peut être transposé automatiquement à d'autres domaines (3). On trouve également formulée l'opinion suivant laquelle le critère de l'équivalence doit être appliqué systématiquement, mais avec une importante restriction visant les moyens dits « absolument nouveaux ». Le moyen « absolument nouveau » est celui qu'on ne retrouve nulle part dans le domaine public, même en vue de remplir une fonction différente. Il s'oppose au moyen dit « relativement nouveau », qui est déjà connu dans d'autres domaines, mais dans une fonction et avec un résultat différent. Suivant cette conception, le critère de l'équivalence doit être appliqué exclusivement à cette dernière catégorie de moyens, mais non aux moyens absolument nouveaux (4). Enfin, certains auteurs passent totalement sous silence la théorie des équivalents (5).

§ 2. — *La différence de résultat*

173. — Quelle est d'autre part la solution donnée en droit

(1) Cass., 27 fév. 1894, Ann. 1894, 166.

(2) G. Vander Haegen, *Les inventions mécaniques et le principe des équivalents*, Desoer Edit., Liège 1918; du même auteur, *Le principe des équivalents en matière de brevets*, Ing.-Cons., juin 1931, Ann. 1932, 1, 14, et *le droit intellectuel*, t. I, Brev. d'inv., 1936; Fr. Lévy, *Rev. gén. de la propr. ind. en France et à l'étranger*, 1906, 34; Fernand-Jacq, *Les brev. de principe et la question des équivalents*, Pl., 1948. 31 s.; L. Alexandroff, *La contrefaçon des brevets d'invention*, 1905, J.C.C.-C.B.I., IV. 48 s.

(3) Paul Roubier, t. I, pp. 341-343.

(4) Alain Casalonga, t. II, n° 896 s., n° 932.

(5) Moureaux & Weismann.

français au problème de la différence de résultat entre le produit breveté et le produit argué de contrefaçon ? La loi des brevets, ici encore, ne contient aucune disposition permettant d'éclairer le problème.

Sans doute est-il prévu, dans l'alinéa 1^{er} de l'Art. 6, que le breveté devra indiquer une ou plusieurs applications industrielles de son invention (1). Cette exigence est d'ailleurs implicitement contenue dans l'Art. 2 qui limite la brevetabilité aux inventions de caractère industriel. Or c'est par son « application » qu'on peut juger si une invention est ou non industrielle. C'est dire que le breveté ne doit pas seulement mentionner les moyens de son invention, mais également le résultat, car « application » est ici synonyme de « résultat recherché ». L'application, au sens de l'Art. 6, n'est pas autre chose que le résultat du produit ou du procédé élaboré par l'inventeur.

Mais si la loi prévoit explicitement dans son Art. 6 et implicitement dans son Art. 2 la mention du résultat, cela ne signifie pas que celui-ci soit protégeable en tant que tel. Il est en effet unanimement admis en France comme ailleurs, qu'il n'y a pas de brevet de résultat. Cette disposition légale ne signifie pas davantage que la protection doive être limitée aux hypothèses dans lesquelles le produit donne le résultat indiqué par le breveté ? Une telle conclusion serait tout aussi illogique, la mention du résultat étant seulement exigée pour qu'on puisse apprécier s'il s'agit ou non d'une invention industrielle.

174. — Pourtant la Cour de Cassation a utilisé un raisonnement de ce genre pour motiver une restriction de la portée du brevet dans une espèce où le moyen argué de contrefaçon, bien qu'identique au moyen breveté, ne produisait pas le même résultat (2).

Un brevet Girardet en cause était relatif à un appareil de chauffage brûlant des liquides hydrocarburés tels que le kérosène. Le dispositif était composé de quatre parties (V. planche I) : un réservoir destiné à contenir le kérosène, un tube en forme d'U renversé garni intérieurement de mèches, une petite lampe veilleuse, et une lanterne entourant le tube en U. Ce tube, était muni, au sommet de sa courbure, d'un petit orifice. A l'intérieur des branches verticales du tube, des mèches plongaient par leur extrémité inférieure dans le récipient conte-

(1) L'emploi du conditionnel et la tournure de la phrase laissent à supposer que le déposant n'est pas obligé d'indiquer toutes les applications possibles de son invention.

(2) Cass., 4 mai 1901, et, sur renvoi, Rouen, 8 août 1901. Ann. 1902, 73, 75.

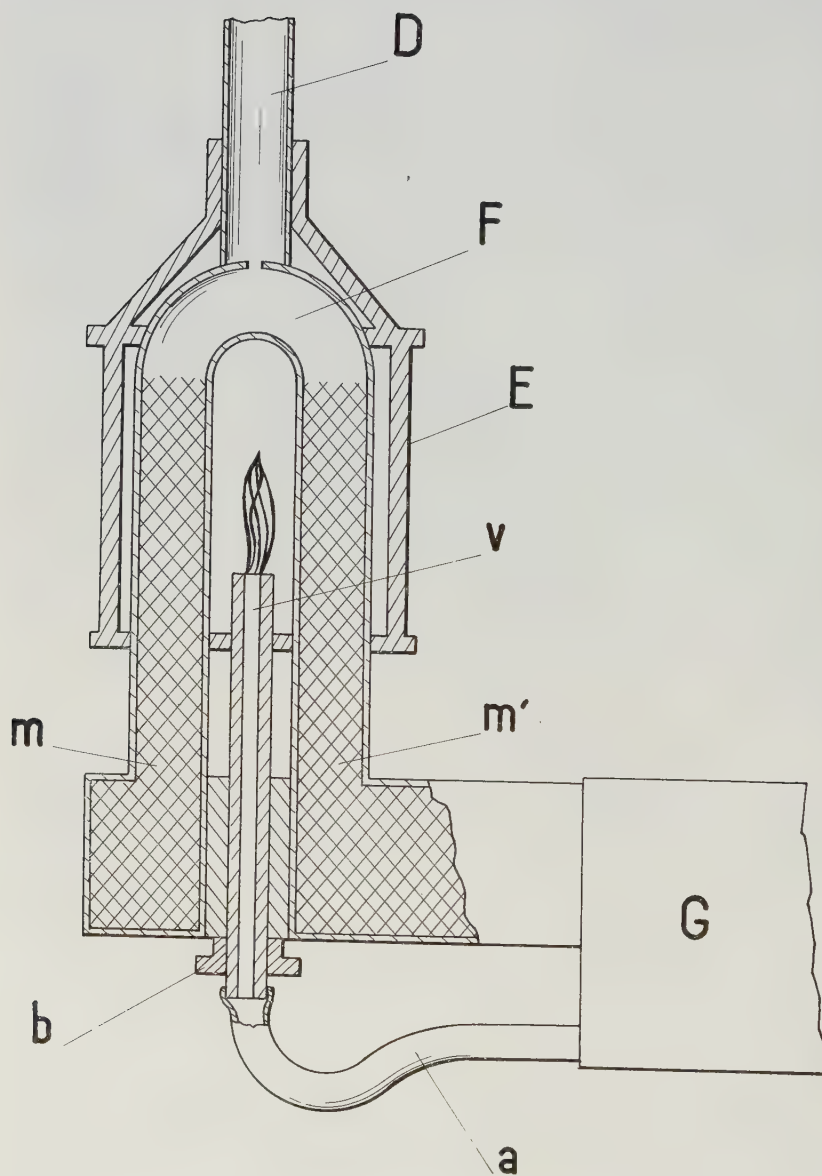


Planche I. — Invention Girardet (brevet 198.391)

nant l'essence minérale, tandis que leur extrémité supérieure s'arrêtait au début de la courbure du U. La veilleuse placée sous cette courbure provoquait un échauffement au niveau de l'orifice. L'essence minérale, le kérosène par exemple, était volatilisée à l'intérieur du tube, s'échappait par l'orifice, se mélangait à l'oxygène de l'air ambiant et brûlait en provoquant à ce niveau une forte élévation de température. Une dépression était ainsi créée à l'intérieur de la courbure du tube, entraînant l'ascension par capillarité le long des mèches de l'essence destinée à être à son tour volatilisée et aspirée à travers l'orifice. La lanterne entourant le tube eu U protégeait celui-ci contre le refroidissement et les courants d'air, et assurait ainsi la régularité de l'opération. Le résultat était une production de chaleur, et l'appareil ainsi constitué devait servir de réchaud à aliment, de fourneau, ou même d'appareil de chauffage.

De son côté, le défendeur au procès avait construit un appareil en tout point semblable. La seule différence était qu'il s'agissait d'une lampe d'éclairage. Le résultat ne consistait pas en une production de chaleur, mais en une production de lumière. C'était donc un résultat tout à fait différent.

La Cour de Cassation et après elle la Cour de Rouen statuant sur renvoi, décidèrent qu'il n'y avait pas de contrefaçon, motif pris de ce que le brevet ne garantit jamais que les applications mentionnées par le breveté, et celles qui ont avec ces applications exprimées une analogie incontestable. Or le breveté avait mentionné un certain nombre d'applications de son appareil, mais toutes étaient relatives à la production de chaleur. A aucun moment il n'avait parlé d'une application possible dans le domaine de l'éclairage. Comme le chauffage et l'éclairage sont choses absolument distinctes, et que, « s'il y a une analogie, cette analogie n'entraîne pas cette conséquence que ce qui s'applique à l'une doit nécessairement s'appliquer à l'autre », il en résulte que l'appareil d'éclairage doit être laissé en dehors du brevet. Tel fut le raisonnement de la jurisprudence, aussi bien de la Cour de Cassation que de la Cour d'appel de Rouen.

175. — Il est intéressant du reste d'observer que l'application du critère de la fonction aurait mené à la même solution. L'appareil remplissait-il la même fonction quand il était mis en œuvre pour le chauffage que quand il était utilisé pour l'éclairage ? Il paraît bien que la réponse à cette question soit négative.

Dans le cas de l'appareil de chauffage, la fonction utilisée est la propriété qu'ont les corps volatils qui s'échappent par

l'orifice, quand ils se trouvent en présence d'oxygène dans certaines conditions de température et de pression, de se transformer, au cours d'une réaction chimique exothermique qui s'appelle la combustion. C'est uniquement ce phénomène de la combustion, qui s'accompagne d'une grande élévation de température, dont il est tiré parti ici. Quant à la lanterne, elle a pour fonction de protéger le tube en U renversé et la zone de combustion contre les courants d'air et les déperditions de chaleur latérales.

Dans le cas de la lampe d'éclairage, la fonction utilisée est la propriété qu'ont certains corps, en particulier le carbone contenu dans le gaz qui s'échappe de l'orifice, de devenir incandescents quand ils sont soumis à certaines conditions de température et de pression. C'est là une fonction entièrement différente et indépendante de la première. Il ne se produit aucune combustion dans l'ampoule électrique inventée par Thomas Edison en 1878; seule la fonction d'incandescence y est utilisée pour la production de lumière. Si dans l'espèce considérée on décompose la flamme produite au-dessus de l'orifice, on découvre que la zone de plus grande luminosité n'est pas la zone la plus chaude, et que la zone de plus grande chaleur est complètement obscure. La première zone est celle où la combustion commence; il y a un excès de combustible par rapport à l'oxygène ambiant, l'hydrogène brûle seul et il y a formation de carbone libre par distillation fractionnée. L'élévation de température produite par la combustion de l'hydrogène porte à incandescence le carbone libéré. C'est la zone lumineuse. Dans la seconde zone, où l'oxygène est cette fois en proportion suffisante, le carbone à son tour entre en combustion; il cesse d'être incandescent, mais la chaleur dégagée atteint son maximum. Quant à la lanterne, elle n'a pas non plus la même fonction dans le second cas. Elle sert cette fois à empêcher que le mélange devienne trop vite assez riche en oxygène pour que se produise la combustion du carbone. En d'autres termes, elle sert à donner une ampleur maximum à la zone dans laquelle le carbone est porté à incandescence, Si le résultat obtenu est différent, c'est donc bien parce que les fonctions utilisées sont, elles aussi, différentes. Ce double indice permet d'exclure la contrefaçon.

Il semble que cette affaire soit la seule qui ait donné lieu à une décision judiciaire dans une situation où se posait le problème de la différence de résultat (1). La doctrine n'envi-

(1) V. les motifs surabondants *in* Lyon, 21 avril 1952, Ann. 1952, 219 (produit pour le lessivage des fibres textiles).

sage généralement aucune restriction à la protection du brevet de produit (1). En revanche, d'après les auteurs, le brevet de procédé ne couvre pas les exploitations de ce procédé qui aboutiraient à un résultat sans rapport avec celui envisagé par le breveté (2). D'autres auteurs font valoir à juste titre qu'il s'agit d'un faux problème, puisqu'un procédé comporte une finalité, et que toute application différente du procédé postule une modification des moyens mis en œuvre (3). Or, si les moyens et le résultat sont différents des moyens et du résultat décrits au brevet, il est clair qu'il n'y a pas de contrefaçon.

Section IV

Le pouvoir d'appréciation des juges du fait

176. — L'examen comparatif du produit ou du procédé breveté et du produit ou du procédé argué de contrefaçon est considéré par la Cour de Cassation comme une question de pur fait relevant par conséquent de l'appréciation souveraine des juges du fond. La détermination de la contrefaçon elle-même échappe donc à tout contrôle de la Cour Suprême (4). Il arrive souvent que les juges se réfèrent à un rapport d'expert. Il a été jugé à cet égard qu'ils motivent suffisamment leur opinion en homologuant simplement le rapport d'expertise (5). Cette souveraineté sans limite du juge du fait a fait l'objet de vives critiques en doctrine (6).

(1) *J.C.C.-B.I.*, V. 40; Alain Casalonga, t. I, n° 124; Paul Roubier, t. II, p. 117 s.; Moureaux & Weismann, n° 30; André Taillefer : « Si le brevet porte sur une machine, aucun ne peut l'employer, même pour un usage auquel le breveté ne l'aurait pas destinée tout d'abord », note sous Cass., 4 mai 1901, Rouen, 8 août 1901, Ann. 1902, 62.

(2) V. Paul Roubier, t. II, p. 121; A. Taillefer, note précitée; Henri Allart, n° 441.

(3) V. Eugène Pouillet, n° 724; *J.C.C.-B.I.*, V. 40.

(4) Cass. 16 déc. 1904, Ann. 1905, 67; Cass. civ., 23 juin 1905, Ann. 1905, 243; Cass. Req., 20 déc. 1905, D., 1906. 253; Cass. Req., 18 fév. 1914, Ann. 1920, 240; Cass., 12 mai 1920, Ann. 1921, 151; Cass., 1^{er} mars 1922, Ann. 1922, 310; Cass., 4 avril 1924, Ann. 1925, 1, 104; Cass. Req., 9 fév. 1932, Ann. 1933, 311.

(5) Cass., 7 avril 1908, *D. P.*, 1908. 1. 240; Cass. civ., 12 mai 1920, Ann. 1921, 151.

(6) *J.C.C.-C.B.I.*, IV. 74.

Titre III

Comparaison du droit français et du droit américain

177. — Peut-on dire que le problème de l'appréciation de la contrefaçon a été résolu de la même façon en droit américain et en droit français ? Un simple regard en arrière permet de constater qu'il s'en faut de beaucoup. Et si on cherche à s'expliquer les raisons de cette diversité, on est amené à l'analyser autour de deux oppositions principales. La première est relative à la détermination de l'invention ; c'est l'existence d'un côté et l'absence de l'autre d'un système de revendications. La seconde opposition concerne le critère de la contrefaçon. Elle tient dans le fait que la théorie des équivalents n'a pas de valeur légale en France alors qu'elle constitue une règle de droit positif aux Etats-Unis. Il n'est pas sans intérêt d'examiner plus en détail ces deux oppositions.

Section I

Absence d'un système de revendications en droit français

178. — Il n'y a pas lieu d'envisager ici les mérites et les inconvénients du système des revendications en dehors de la question de la contrefaçon. Il est certain que l'existence de revendications au moment où peut s'ouvrir le procès en contrefaçon entraîne un certain nombre de conséquences. La question est de savoir si ces conséquences jouent en faveur du breveté ou en faveur du public, et si elles vont dans le sens d'une plus grande sécurité juridique.

179. — La première de ces conséquences tient dans le fait

que la revendication a déjà fait l'objet d'un examen de validité préalable à la délivrance. On peut affirmer en effet qu'en droit américain le système des revendications est lié à celui de l'examen préalable. Il semble que la présomption de validité qui s'attache au brevet prenne alors tout son sens puisqu'elle couvre des revendications qui ont déjà fait l'objet d'un examen de validité. La présomption de validité qui s'attache au brevet français pris *in globo* ne peut être que plus faible, et on conçoit que le régime des preuves et celui des sanctions en porte la trace.

180. — On peut se demander si une deuxième conséquence du système des revendications n'est pas d'empêcher une confusion possible le jour où se pose le problème de la contrefaçon. En effet, lorsque le juge se trouve en présence d'un brevet sans revendications, comme le brevet français, dans lequel il y a peut-on dire « à boire et à manger », et qu'on lui demande de régler dans le même temps la question de la détermination de l'invention, celle de sa brevetabilité et celle de sa contrefaçon, il va être tenté naturellement de confondre ces différentes questions. On ne peut pas lui demander de mettre une paire d'œil-lères pour les résoudre successivement et séparément.

Cette confusion cependant risque d'opérer au détriment du défendeur. Pratiquement, l'examen va porter à la fois sur le produit ou le procédé argué de contrefaçon, les antériorités citées et le texte du brevet, lequel comporte beaucoup de termes plus ou moins compréhensifs. Or, si le produit ou le procédé du défendeur se distingue nettement des antériorités citées, le juge aura tendance à penser que le brevet, parce qu'il est plus proche du produit ou du procédé litigieux que des antériorités, se distingue suffisamment de celles-ci pour que sa validité ne fasse pas de doute. Supposons qu'en cherchant bien on puisse découvrir que le brevet contient certains termes qui sont assez vagues pour couvrir le produit ou le procédé argué de contrefaçon, mais pas assez toutefois pour couvrir une antériorité citée; même s'il y a en fait insuffisance de description, le juge sera tenté de lire le brevet à travers le produit ou le procédé soi-disant contrefait, et si celui-ci représente un départ suffisamment net par rapport aux antériorités citées, le défendeur aura, bien malgré lui, sauvé le brevet de l'annulation.

En revanche, lorsque la partie du brevet susceptible de constituer une invention brevetable a déjà été circonscrite sous la forme de revendications, le problème de la validité pourra bien être posé à nouveau, il le sera dans un cadre déjà défini, et la solution sera moins facilement influencée par l'existence

d'un produit ou d'un procédé argué de contrefaçon. La préexistence de revendications lors du procès en contrefaçon permet de transporter dans la pratique la distinction essentielle du point de vue théorique entre l'examen de la validité d'un brevet, l'interprétation de ses revendications et la détermination de la contrefaçon.

Est-ce à dire que la distinction est toujours absolue même en droit américain ? Pas tout à fait, il est vrai, car les revendications reçoivent une interprétation variable suivant l'état de l'art au moment de l'invention; d'autre part, la sphère des équivalents est plus ou moins large selon que l'invention se rapproche d'un perfectionnement de détail, ou au contraire d'une invention de pionner. En fait, il est probablement impossible d'envisager la question de la contrefaçon en faisant abstraction du mérite de l'invention brevetée. Au moins, de tels correctifs sont-ils, en droit américain, définis avec une précision suffisante pour ne pas ôter sa netteté à la distinction entre les questions de la validité, de la détermination de l'invention revendiquée, et de la contrefaçon.

181. — La troisième conséquence du système des revendications est qu'il permet d'éliminer le problème de la contrefaçon partielle. Le produit ou le procédé qui n'est qu'une reproduction partielle de la revendication échappe de ce fait à la contrefaçon. Chaque limitation exprimée dans la revendication doit se trouver dans la chose arguée de contrefaçon. Ceci n'est pas concevable dans un système où il n'y a pas de revendications dans le brevet. Le juge est alors obligé de chercher dans un ensemble composite ce qui constitue l'invention, et de même que celui qui dépose un brevet à Washington peut toujours, après avoir revendiqué l'ensemble de son invention, en revendiquer séparément une partie constituant par elle-même une invention brevetable, de même le juge français pourra, après avoir déterminé ce que constitue l'essentiel de l'invention protégeable, extraire de celle-ci une partie qu'il considérera comme protégeable, même prise isolément, et en sanctionner la contrefaçon.

La différence avec le droit américain réside surtout dans la situation faite aux tiers. En France, le concurrent du breveté devra procéder, ou faire procéder, à une étude approfondie du brevet et de sa validité possible pour avoir quelque idée de la marge de liberté qui lui reste. Encore restera-t-il toujours une grande part d'incertitude car on épuise difficilement la liste des contrefaçons partielles auxquelles il pourrait s'exposer. Le brevet français ressemble un peu à ces boîtes qu'on ouvre

pour découvrir qu'elles renferment des boîtes de calibre inférieur, et ainsi de suite. On ne sait jamais très bien d'avance laquelle de ces boîtes représente le monopole du breveté et peut servir à faire condamner un contrefacteur.

Les revendications américaines, au contraire, sont comme un jeu de cartes étalé à plat sur une table, chacune d'elles définissant l'étendue maxima du monopole protégé. Le public sait d'avance que ce qui ne reproduit pas la totalité des limitations récitées dans la revendication ne peut être tenu pour une contrefaçon. Il est facile, dans ces conditions, de voir que tel produit ou tel procédé échappe à la loi du brevet. Cela doit apparaître à la simple lecture des revendications.

De ce point de vue, le système des revendications est plus favorable au défendeur en contrefaçon. Il l'est pour le défendeur actuel, parce qu'il peut tirer parti de chaque limitation exprimée dans la revendication. Il est aussi favorable au défendeur potentiel, c'est-à-dire l'entrepreneur qui songe à lancer une nouvelle fabrication ou une nouvelle vente, parce qu'il saura immédiatement ce qu'il ne peut pas faire sans risquer de violer le brevet.

182. — Le breveté américain en revanche, et c'est la quatrième conséquence du système, risque de perdre le bénéfice de son invention. Il peut arriver, en effet, que l'inventeur ne sache pas très bien en quoi réside son apport original. Ce n'est souvent qu'avec le temps qu'on aperçoit la véritable portée d'une invention. Supposons qu'il choisisse de se passer de conseil et rédige lui-même son brevet, ou bien que son conseil commette des erreurs. Une fois rédigée la description proprement dite, il sait qu'il doit exprimer dans les revendications ce qui constitue véritablement son invention; mais il peut se faire une fausse représentation de l'état de l'art au moment de son invention et négliger de revendiquer une caractéristique importante pourtant décrite en détail dans le corps du brevet. Ou bien encore il peut introduire dans sa revendication une limitation qui n'était nullement nécessaire étant donné l'état de l'art. Cette limitation ou cette omission malencontreuse va permettre à des tiers de copier impunément ce qui constitue vraiment l'invention telle qu'elle se trouve décrite par ailleurs dans le brevet. Bref, chaque fois qu'il revendique moins que ce qu'il aurait pu revendiquer, le breveté se trouve privé du fruit de son invention parce qu'il ne pourra prétendre agir en contrefaçon sur le fondement de sa description seule, le monopole légal ne portant que sur les revendications.

En droit français, au contraire, c'est le brevet pris en son

entier qui sert de base à l'action en contrefaçon, et le juge s'efforcera de découvrir l'invention là où elle se niche réellement — et ce n'est pas forcément là où le breveté imaginait l'avoir révélée.

Cette différence entre les deux régimes est importante, et le système des revendications représenterait un véritable piège tendu à l'inventeur si le droit américain n'avait développé deux correctifs qui permettent au déposant de réparer l'oubli commis lors de la rédaction des revendications.

Le premier correctif réside dans l'aménagement procédural de l'examen préalable. Le déposant garde en effet le droit, au cours de la procédure d'examen, et jusque devant la Commission d'appel (Board of Appeals), de présenter de nouvelles revendications ou de modifier le langage des revendications déjà présentées (1). L'amendement, ou la nouvelle revendication, a généralement pour but de restreindre la portée des revendications d'origine à la suite des objections formulées par l'examinateur; mais il n'y a aucun obstacle à ce qu'il tende au contraire à élargir le monopole revendiqué. Il servira alors à réparer un oubli ou une maladresse commise lors du premier dépôt et préjudiciable au déposant. Il semble cependant que ce second type d'amendement ne soit admissible qu'au début de la procédure. En principe, à partir de la seconde réponse officielle, les amendements doivent être restreints aux parties du texte initial ayant fait l'objet de critiques ou de rejets de la part de l'examinateur (2). Enfin, le droit d'amendement est subordonné à une condition : il ne faut pas que le breveté essaie, par ce moyen, d'introduire une matière nouvelle, c'est-à-dire une matière qui ne se trouverait pas déjà dans le dépôt initial (3).

Le second correctif consiste dans la procédure de redélivrance (reissue). Si, après que le brevet a été délivré, son titulaire s'aperçoit qu'il a oublié, ou que le déposant initial a oublié, de revendiquer quelque chose auquel il avait droit, il peut obtenir la redélivrance d'un nouveau titre à la place du premier. Par exemple, il s'aperçoit qu'il a décrit dans son brevet quelque chose de nouveau et de brevetable, mais qu'il a oublié de transporter ensuite dans une revendication. Le brevet a été délivré, mais il est partiellement ou totalement inefficace puisque le monopole légal ne s'étend que sur ce qui est revendiqué. Le breveté peut alors, sous certaines conditions, obtenir l'annulation du premier titre immédiatement suivie de la délivrance

(1) Rules of Practice § 1.111, 1.112, 1.115, 1.119, 1.196, 1.198.

(2) R. of P. § 1.112.

(3) 35 USC, § 132 *in fine*.

d'un autre titre, lequel comportera cette fois des revendications supplémentaires ou des amendements lui assurant toute la protection désirable. Cette redélivrance d'un brevet élargi est simplement subordonnée à quatre conditions. Il y a tout d'abord une condition de délai : il faut que la demande de redélivrance soit formée dans les deux ans qui suivent la délivrance du brevet initial (1). Le breveté doit d'autre part payer une taxe spéciale supplémentaire (2), et observer la procédure et les formes prescrites (3). En troisième lieu, l'oubli commis ne doit pas avoir été accompagné d'une intention frauduleuse : il faut qu'il s'agisse vraiment d'un oubli (4). Enfin, comme dans le cas de l'amendement intervenu au cours de la procédure d'examen, aucune nouvelle matière ne peut être introduite dans le brevet redélivré. Il faut que les revendications nouvelles correspondent à quelque chose d'effectivement décrit dans le corps du brevet initial (5). Ce dernier est alors abandonné volontairement par son titulaire qui se voit octroyer un brevet entièrement nouveau par l'Office des Patentes. Le brevet redélivré se substitue à tous égards au brevet initial (6), et il prend fin à la date à laquelle le premier brevet serait venu normalement à expiration (7).

Les règles de la procédure de demande et l'institution de la redélivrance permettent ainsi d'atténuer cet inconvénient inhérent au système des revendications qui est le danger, pour l'inventeur, de se trouver dépossédé, par le fait d'une rédaction défectueuse ou incomplète de ses revendications, de tout ou partie de ce qui doit lui revenir.

Section II

Absence de la règle des équivalents en droit français

183. — Sur quelle théorie peut-on fonder la règle des équivalents ? Quelle est la place de la règle respectivement dans

(1) 35 USC, § 251 *in fine*.

(2) 35 USC, § 41-(a)-4°.

(3) R. of P., § 1.171-1.175.

(4) 35 USC, § 251; R. of P., § 1.175-(e).

(5) 35 USC, § 251, alinéa 1^{er}.

(6) avec cette réserve que les droits acquis par les tiers entre la première délivrance et la redélivrance et portant sur ce qui est nouvellement revendiqué seront garantis; le breveté ne pourra pas les actionner sur le fondement de revendications ou de parties de revendications absentes lors de la première délivrance, 35 USC, § 252, alinéa 2.

(7) 35 USC, § 251, alinéa 1^{er}.

le droit américain et dans le droit français ? Telles sont les deux questions auxquelles il faut essayer de répondre lorsqu'on s'attache à comparer les deux systèmes d'appréciation de la contrefaçon.

§ 1. — *La théorie des équivalents*

184. — On a vu, en examinant les solutions françaises et surtout américaines, que la théorie des équivalents, qui fournit un critère satisfaisant de l'appréciation de la contrefaçon (comme d'ailleurs de l'appréciation de la nouveauté brevetable) est fondée sur l'analyse de l'invention du triple point de vue des moyens, des fonctions et du résultat. Sur la base de cette analyse, on dira que deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction technique pour procurer le même résultat industriel. On a pu apercevoir, par des exemples empruntés à la jurisprudence des deux pays, l'intérêt considérable que présente l'application de cette théorie aux cas de contrefaçon. Il n'est pas inutile, avant d'essayer de comparer à cet égard les solutions respectives des deux droits, de rechercher ce que pourrait être une théorie des équivalents également applicable dans chacun des deux droits.

Il faut se garder de dresser un catalogue *a priori* des équivalences. C'est toujours en considération du résultat qu'il faut décider si la fonction remplie par les deux moyens est la même. Un clou et une vis seront des moyens équivalents s'il s'agit de joindre ensemble deux pièces de bois; ils ne le seront pas s'il s'agit de pièces d'acier (1). Deux alliages peuvent être équivalents s'il s'agit de construire une pièce de moteur de voiture, mais ne pas l'être s'il s'agit d'une pièce de turboréacteur d'avion. Dans l'industrie chimique, deux corps qui sont équivalents quand il s'agit d'une réduction ne le seront plus s'il s'agit en plus d'une fusion. Mais chaque fois que les deux moyens confrontés, bien que différents, remplissent la même fonction pour produire le même résultat, on peut dire qu'ils sont équivalents.

185. — Appliquons ce principe à une invention célèbre : celle de la pompe à vapeur automatique (2). En 1713, un jeune Anglais nommé Humphrey Potter gagnait sa vie en surveillant une pompe à vapeur qui élevait l'eau destinée à alimenter la ville de Londres. Il s'agissait d'une pompe ordinaire à balan-

(1) Exemple emprunté à G. Vander Haegen, *Le Dr. intell.*, t. I, n° 197.

(2) Ex. emprunté à A. Vander Haegen, Conférence devant la Chambre des Ingénieurs-Conseils belges, *Revue Sciences et Techniques*, avril 1943.

cier mue par une machine à vapeur suivant le système Newcomen. Le balancier de la pompe était relié à la tige du piston de la machine à vapeur. La distribution de la vapeur dans le cylindre était réalisée par des robinets que le jeune Potter était précisément chargé d'ouvrir et de fermer alternativement en suivant l'amplitude du mouvement du balancier. En fait, Humphrey préférait de loin jouer aux billes, et comme il avait observé une relation constante entre les oscillations du balancier, la course du piston, et l'ouverture des robinets d'admission et d'échappement, l'idée lui vint qu'en attachant avec des ficelles les bras des robinets et l'extrémité du balancier, il pourrait se consacrer librement à son jeu favori. Ce faisant, il venait d'inventer la distribution automatique des machines à vapeur. Supposons qu'Humphrey Potter ait décrit son invention dans un brevet. Le moyen est simple : quelques bouts de ficelle reliant le balancier aux poignées des robinets. La fonction est le couplage ou l'asservissement réalisé entre l'extrémité du piston et les organes d'admission et d'échappement. Le résultat est l'automatisme de la machine. Supposons à présent que quelqu'un d'autre réalise l'asservissement par d'autres moyens : par des tringles rigides, par exemple, ou par des chainettes, ou même par un circuit électrique avec des contacts commandant des électro-aimants. Si on applique la règle des équivalents, ces moyens remplissent la même fonction que les ficelles de Potter et constituent donc une contrefaçon. Ils pourraient constituer, certes des perfectionnements s'ils permettent d'obtenir de meilleurs résultats. Mais on sait que perfectionner n'en est pas moins contrefaire.

Où est la limite de l'équivalence ? La réponse est simple : dès que la fonction ne se retrouve pas. En l'occurrence, si on remplace les ficelles par un système d'horlogerie, ou par un contact électrique au mercure, la fonction d'asservissement n'est plus remplie parce que l'admission et l'échappement de la vapeur sont désormais provoqués de manière indépendante. Il n'y a pas cette fois contrefaçon.

Est-ce à dire que le brevet ne protège pas en réalité un moyen, mais une fonction ? Certainement pas, car le brevet ne vaut que s'il y a un moyen. S'il n'est pas fourni au moins un moyen susceptible de produire le résultat, il n'y a ni invention ni protection légale. Mais s'il est fourni un moyen — et un seul est suffisant pour que le résultat soit acquis — la protection s'étendra à tous les moyens équivalents. Le monopole ne porte donc pas sur la fonction, mais sur les moyens décrits et les moyens équivalents.

186. — Mais il ne suffit pas d'examiner le produit ou le procédé argué de contrefaçon uniquement quant aux moyens et à la fonction. Il faut aussi voir le résultat. Que faut-il décider en effet si, au lieu du moyen, c'est le résultat qui diffère par rapport à l'invention brevetée ? Y a-t-il tout de même contrefaçon ? Il faut écarter d'emblée un faux problème : si le résultat déjà visé par le breveté se retrouve dans la réalisation considérée, le fait qu'il y ait un résultat supplémentaire ne change rien à l'affaire. Tout au plus peut-il y avoir un perfectionnement, mais cela n'exclut pas la contrefaçon. La question du résultat différent ne peut se poser, par conséquent, que si le résultat obtenu ne correspond en rien au résultat prévu par le breveté. Cela est-il possible ?

187. — Il faudrait probablement distinguer entre les brevets de produit et les brevets de procédé.

S'agissant d'un procédé, il est clair que le moyen décrit au brevet aboutira toujours au même résultat. Encore une fois, tout au plus un perfectionnement permettrait-il un résultat supplémentaire, mais le résultat initial se retrouve toujours. Mais, dira-t-on, si le procédé est appliqué à un autre objet, il se peut que le résultat obtenu soit entièrement distinct de celui obtenu par le breveté. Supposons par exemple un procédé de traitement applicable à certains alliages spéciaux et permettant d'obtenir un bon coefficient de flexibilité. Supposons que quelqu'un d'autre applique le même procédé à un autre alliage auquel personne n'avait songé à l'appliquer jusque là, et que le résultat obtenu et vérifié soit un mauvais coefficient de flexibilité d'une part, et d'autre part un très faible coefficient de dilatation, beaucoup plus faible que celui obtenu par l'application du procédé aux alliages envisagés par le breveté. Le résultat est donc différent. Mais les moyens sont-ils les mêmes ? Non, car l'objet auquel le procédé est appliqué fait partie lui-même des moyens. Un procédé n'est jamais définissable *in abstracto*. Les moyens, bien que partiellement identiques aux moyens protégés, sont en réalité différents, et il n'y a pas de contrefaçon. La question de la différence du résultat ne se pose donc pas quand il s'agit d'un brevet de procédé, car la différence totale du résultat correspond toujours dans ce cas à une différence quelconque dans le moyen.

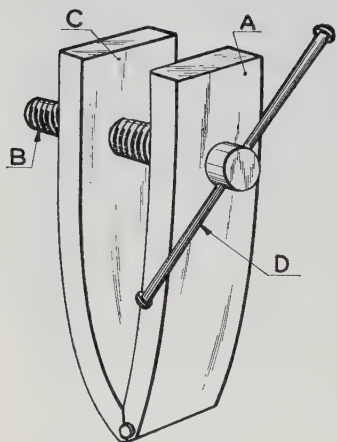
188. — Il n'en va pas de même, cependant, quand il s'agit d'un brevet de produit. Un produit peut être mis en œuvre de différentes façons, et donc produire des résultats entièrement distincts suivant la mise en œuvre choisie. La vis sans fin, dont

la paternité est attribuée à Archimède, a donné lieu à un grand nombre d'applications industrielles.

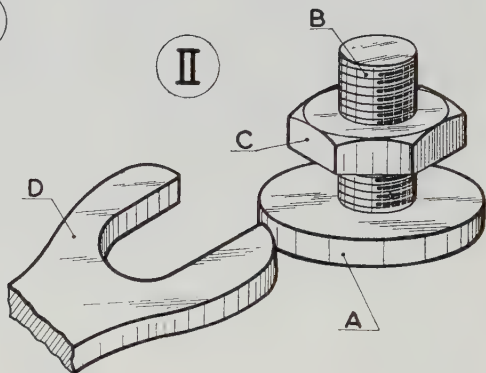
L'une d'elles a été la presse à vis. Ce dispositif comprend quatre parties (V. Planche II) : une pièce d'appui A, une vis sans fin B, une pièce taraudée C et un levier D. La vis sans fin B est engagée dans l'orifice taraudé à sa mesure dans la pièce C. Si la pièce d'appui A est solidarisée à la vis sans fin B, la rotation de cette dernière dans la pièce C (Exemple I), ou la rotation de la pièce C autour d'elle (Ex. II et IV), aboutira à diminuer ou à augmenter l'écart entre la pièce d'appui A et la pièce taraudée C. Si, dans un autre mode de réalisation, la pièce d'appui A est solidarisée à la pièce taraudée C, la rotation de la vis dans la pièce C aboutira à diminuer ou à augmenter l'écart entre la pièce d'appui et l'extrémité de la vis (Ex. III). Le levier D est solidaire en toute hypothèse de la pièce mobile, c'est-à-dire soit de la vis sans fin (Ex. I et III), soit de la pièce taraudée C (Ex. II et IV). Il est toujours disposé perpendiculairement à l'axe de la vis. L'action combinée du levier et de la vis sans fin permet d'obtenir une pression considérable. Les premières presses à imprimer, le vieux pressoir du vigneron, l'étau du menuisier, l'érou et son boulon sont des applications de ce dispositif. Le moyen et la fonction sont toujours les mêmes, ainsi que le résultat, qui est l'obtention d'une pression.

Tout cela est évidemment dans le domaine public depuis fort longtemps, mais supposons un instant que ce dispositif soit couvert par un brevet en cours de validité. Supposons de plus qu'un tiers décide de l'appliquer non plus pour obtenir une pression, mais pour régler un débit. Il réalise une vis de réglage de l'écoulement d'un fluide dans un conduit. Ce moyen est identique. Il y a une pièce d'appui; c'est la paroi du conduit des gaz. Il y a une vis et un orifice taraudé, lequel est solidaire de la pièce d'appui. Il y a la clef à manche dont on se servira pour le réglage. Le résultat, cependant, est totalement différent. Au lieu d'une pression, c'est la régulation d'un débit. Y a-t-il contrefaçon ?

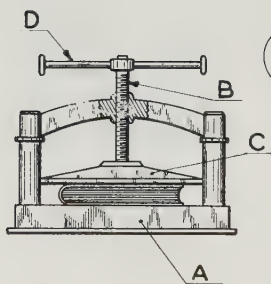
Pour répondre à cette question, il faut une fois de plus rechercher quelle est la fonction remplie respectivement par le moyen breveté et par le moyen dont on se demande s'il est une contrefaçon. Quel est donc le principe de fonctionnement de la presse à vis ? Il est assez simple. D'une part le levier permet le déplacement en force de la vis en suivant la rampe inclinée constituée par le sillon du taraudage, malgré la résistance que ce mouvement peut rencontrer du fait de la présence, entre la pièce fixe et la pièce mobile, du corps qu'on



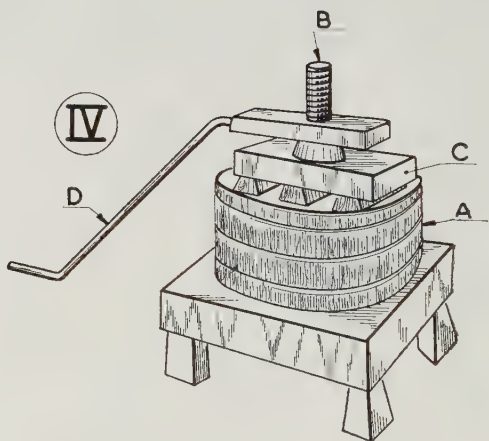
I



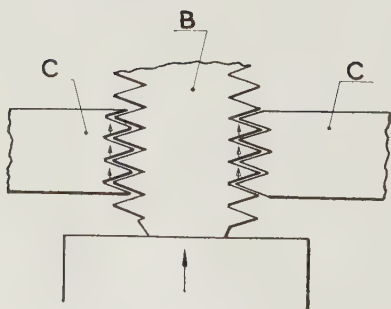
II



III



IV



V

Planche II. — La presse à vis

veut presser. D'autre part, toute pression en sens contraire exercée par ce corps, ou par l'intermédiaire de ce corps, sur la pièce mobile est à peu près entièrement neutralisée par la vis. En effet, cette pression vient en réalité s'exercer sur les faces des sillons taraudés dans la pièce C, sillons dont l'orientation se rapproche du plan perpendiculaire à la direction de la pression (V. fig. 5). Il est clair qu'aucune de ces fonctions n'est utilisée dans le dispositif de réglage de débit. Dans ce dernier, le levier ne sert pas à multiplier la puissance du bras de l'homme, mais à multiplier la précision de son geste. D'autre part, ce n'est pas la propriété qu'ont la vis et le taraudage de s'opposer à toute pression en sens contraire qui est utilisée ici, car la pression exercée sur la vis par le fluide en écoulement dans le dispositif est négligeable. Ce qui est intéressant, c'est la propriété qu'a ce dispositif de rester en équilibre dans la position dans laquelle il a été laissé.

Il faut donc décider que puisque la fonction utilisée est différente, il n'y a pas contrefaçon. Si la fonction, comme le moyen, était identique dans les deux réalisations, ce serait le signe que le résultat est lui aussi identique, malgré la variété apparente des utilisations de ce résultat, et malgré les perfectionnements possibles.

189. — Au terme de cette analyse, il apparaît donc que dans l'examen comparatif de l'objet breveté et de l'objet argué de contrefaçon, la considération du moyen seulement n'est pas suffisante. Il faut en outre rechercher quelle est la fonction jouée par ce moyen dans chacun des cas, et quels sont les résultats respectivement obtenus. Il peut arriver ainsi qu'un moyen différent du moyen breveté en soit néanmoins la contrefaçon, parce que le résultat et la fonction sont identiques. C'est l'application de la règle des équivalents. A l'inverse, il se peut, du moins quand il s'agit d'un brevet de produit, qu'un moyen identique en apparence à celui qui est décrit dans le brevet n'en constitue pas la contrefaçon parce que le résultat et la fonction sont eux différents.

§ 2. — *Développement inégal de la théorie des équivalents en droit français et en droit américain*

190. — La théorie des équivalents a été portée à un rare degré de développement en droit américain. Elle y est une partie du droit positif parce qu'elle est consacrée par une longue suite de précédents judiciaires. Plus récemment, la loi

elle-même s'est enrichie d'une référence au principe des équivalents à propos des revendications de combinaison (1). Un produit ou un procédé est contrefaisant à condition de reproduire le moyen ou son équivalent, la fonction et le résultat du produit ou du procédé revendiqué. Un moyen est l'équivalent d'un autre dès lors qu'il accomplit la même fonction pour procurer le même résultat. Voilà des règles claires, et il n'y a pas d'espèce relative à une question de contrefaçon où elle ne soit pas appliquée effectivement par le tribunal saisi du litige. Ce sont au surplus de véritables règles de droit, sans cesse perfectionnées dans le détail par le jeu des précédents.

Ce système procure une certaine sécurité juridique dans un domaine où elle est particulièrement nécessaire, étant donné le nombre considérable des intéressés, qui sont tous les fabricants, vendeurs et utilisateurs potentiels. Il est de plus satisfaisant pour l'esprit, car il peut être appliqué à un autre problème de comparaison dans le droit des brevets, qui est celui du conflit « brevet » — « antériorité ». La règle des équivalents, parce qu'elle est susceptible de la même application dans deux hypothèses symétriques devient un outil d'analyse essentiel. Elle assure la compatibilité des solutions et l'unité de la pensée juridique.

191. — Le droit français, au contraire, se caractérise par l'absence totale de critère juridique de la contrefaçon. Souvent critiquée ou méconnue en doctrine, la théorie des équivalents n'est que partiellement appliquée par les juges, et encore faut-il en chercher la trace en pareil cas dans l'exposé des faits et le dispositif plutôt que dans les motifs des décisions.

L'explication principale de cette absence de critère réside en ce que la question de la contrefaçon est considérée en France comme une question de pur fait relevant de l'appréciation souveraine de la juridiction saisie. La loi ne contenant aucune règle d'appréciation de la contrefaçon, la Cour de cassation a reconnu dans ce domaine la souveraineté du juge du fait. Celui-ci, livré à lui-même, n'a pu se lier par un corps de règles d'analyse et d'appréciation cohérentes et obligatoires, et se contente le plus souvent de motiver ses décisions à l'aide de formules peu relevantes du genre : « la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ». Peut-être aussi le juge français est-il moins tenu de s'appuyer sur une théorie comme celle des équivalents du fait qu'il jouit déjà d'une

(1) 35 USC, § 112 *in fine*.

grande latitude dans la détermination de l'un des termes de la comparaison, à savoir l'invention protégeable.

D'autre part, le principe semble admis, en droit français, que le critère applicable à la détermination de la contrefaçon doit être moins sévère que celui déjà appliqué dans l'examen comparatif entre l'invention et l'art antérieur (1). Tel est le sens qu'on a attribué à la formule suivant laquelle « les antériorités s'apprécient par les différences, tandis que la contrefaçon est appréciée par les ressemblances ». Mais ne veut-on pas dire par là, tout simplement, qu'il faudra de grandes différences et peu de ressemblances entre l'invention supposée et les antériorités pour que le brevet soit reconnu valide, alors qu'il faudra à l'inverse peu de différences et beaucoup de ressemblances pour qu'il soit reconnu contrefait, la démarche intellectuelle étant en réalité exactement la même dans les deux cas ? On aboutirait ainsi à la proposition des juristes américains suivant laquelle l'antériorité équivaldrait à une contrefaçon du brevet pour autant qu'elle se fût produite postérieurement à la délivrance, et inversement, ce qui ne pourrait constituer une antériorité ne peut pas être non plus considéré comme une contrefaçon. L'équation « antériorité »-« contrefaçon » est intéressante parce qu'elle incite le juriste à rechercher un critère commun aux deux problèmes. Tel ne paraît pas avoir été le rôle joué par la formule précitée qui a reçu droit de cité en France. Il faut observer en outre que cette façon d'exprimer les choses est dangereuse parce qu'elle donne l'illusion au juge qu'il possède dans cette formule un critère véritable d'appréciation de la contrefaçon.

192. — Jugera-t-on les mérites respectifs des constructions françaises et américaines en ce qui concerne l'appréciation de la contrefaçon ? Une chose est difficilement contestable : tandis que le juge français est pratiquement libre de régler le litige suivant son flair ou ses recettes particulières, et l'idée qu'il se fait dans chaque espèce de l'équité, le juge américain, en revanche, est lié par une règle qui a force légale puisqu'elle découle des précédents et de la loi, et qui le contraint à appliquer une méthode d'analyse et un critère bien définis. Il en résulte que l'entrepreneur opérant en France se trouve dans l'incertitude quand il se pose la question de la contrefaçon, tandis que l'entrepreneur opérant sur le marché américain peut se faire une idée assez précise de la valeur et de la portée des brevets susceptibles de le gêner. Si le degré de perfectionne-

(1) V. Paul Roubier, t. I, p. 336.

ment et la valeur d'une institution se mesure à la sécurité juridique qu'elle est susceptible de procurer aux justiciables, il faut bien admettre que le droit français relatif à la contrefaçon des brevets ne gagne rien à être comparé sur ce point au droit américain.

TROISIEME PARTIE

L'action en contrefaçon

193. — Il semble, à première vue, que la mise en œuvre des droits du breveté se fera d'une manière très différente en droit français et en droit américain. La procédure de l'action en contrefaçon se déroule, en effet, dans chaque pays suivant un processus particulier. Les plaideurs devant un tribunal américain usent d'une tactique dont l'intelligence et le langage échappent aux plaideurs français, et vice versa. Ce sont comme les rites mutuellement obscurs de deux religions différentes. Peut-être les conditions économiques et sociales du monde actuel, qui modèlent si puissamment les règles de fond, ont-elles moins de prise sur les règles de procédure, qui demeurent façonnées par la tradition historique et les modes de penser locaux.

Ce qui compte cependant, c'est le résultat pratique qui permettra de dire si, dans telle ou telle situation, le breveté, ou au contraire le défendeur en contrefaçon, est plus avantage par le droit français que par le droit américain, ou si c'est le contraire qui est vrai.

Il ne sera donc pas utile de décrire en détail les règles judiciaires de l'un et l'autre droit, qu'il est toujours possible de voir exposées dans les ouvrages spéciaux de procédure. Il est intéressant néanmoins de rechercher l'incidence sur les droits du breveté demandeur en contrefaçon des règles gouvernant la compétence des tribunaux, les conditions d'ouverture de l'action, la procédure appliquée et les modes de preuves. Ces quatre catégories de problèmes seront examinés successivement en droit français et en droit américain, en sorte qu'une comparaison générale puisse en être tirée.

Titre I

L'action en contrefaçon en droit français

194. — Le législateur de 1791, puis celui de 1844, entendaient bien donner au breveté un droit privatif sous forme de monopole. Mais comme il leur paraissait impossible de sanctionner cette espèce de droit de propriété par des actions possessoires ou des actions en revendication, ils utilisèrent naturellement la technique répressive. La première loi, celle du 7 janvier 1791, n'envisage d'ailleurs cette technique qu'incidemment. L'Art. 1^{er} définissait le droit du breveté comme une propriété; l'Art. 12 cherche à le protéger comme un droit réel, et envisage la saisie des objets contrefaits, puis leur confiscation au profit du breveté, comme un aboutissement normal de l'action. S'il faut y voir l'origine de notre saisie-contrefaçon, il s'agissait alors, plus que d'un mode de preuve, d'une mesure conservatoire. La confusion entre le droit au monopole et le droit sur la chose objet du monopole est évidente. L'Art. 12 prévoit il est vrai « en sus de la confiscation » des dommages-intérêts et une amende du quart de ces derniers.

La seconde loi, celle du 25 mai 1791, qui précise la compétence et la procédure, met davantage l'accent sur le côté répressif. Sans doute l'Art. 10 parle-t-il toujours du droit privatif du breveté et prévoit-il une procédure dans les formes civiles mais le but exprimé est de « faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi ». L'Art. 12, lui, parle de « dénonciateur », et de « dénonciation ».

Avec la loi du 5 juillet 1844, l'option est claire. Il s'agit cette fois de définir nettement le monopole du breveté, c'est-à-dire le contenu de son droit. Dire qu'il s'agit d'un droit de propriété ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas de « res », de chose matérielle, sur laquelle peuvent être exercés exclusivement et visiblement les pouvoirs d'*usus*, de *fructus* et d'*abusus*

révélés par l'analyse classique. Quoi de plus commode alors, pour le juriste continental, que de préciser ce droit indirectement en définissant un catalogue de faits constitutifs de contrefaçon comme des délits pénaux (1).

Ces délits sanctionnant des atteintes à un droit privatif, il en résulte que l'initiative de leur répression appartiendra exclusivement au titulaire de ce droit (Art. 45 L. br.).

Il sera commode de traiter dans l'ordre, les questions de compétence, les conditions d'ouverture de l'action, la procédure et les questions de preuve.

CHAPITRE PREMIER

LES TRIBUNAUX COMPETENTS

195. — Le breveté a le choix (Art. 48 L. br.) entre l'action répressive pour délit de contrefaçon, portée devant le tribunal correctionnel, et l'action civile, portée devant le tribunal de grande instance (Art. 34 L. br.). Ce choix n'est d'ailleurs que l'application d'un principe général en droit français (Art. 3 C. Pr. pén.) : chaque fois qu'un acte est qualifié par la loi pénale, les victimes de cet acte peuvent soit en demander la répression, en même temps d'ailleurs que la réparation du préjudice qu'ils ont subi, au tribunal répressif, soit en demander simplement la réparation au tribunal civil.

De droit commun, les techniques répressives comportent certaines différences d'avec les techniques de règlement des litiges entre particuliers. La loi des brevets accentue encore sur un point (Art. 37) la diversité des effets respectifs des deux voies. Le breveté devra donc, avant de choisir son terrain, peser soigneusement les avantages et les inconvénients que présente chacune des deux procédures dans le cas particulier où il se trouve. En effet, une fois qu'il a décidé de porter son action devant une juridiction il ne peut plus se repentir, arrêter la procédure engagée, et transférer l'affaire devant une autre juridiction. *Una via electa, non datur recursus ad alteram.*

(1) Comp. le délit de chasse sur le terrain d'autrui (Art. 382, al. 2 Code Rural; ancien art. 36 L. 3 mai 1844).

Section I

Les avantages et les inconvénients respectifs des deux voies

196. — Dans la pratique, la plupart des affaires de contrefaçon de brevets d'invention viennent devant les juridictions civiles. Il y a plusieurs motifs à cette tendance, encore que le propriétaire d'un brevet ait intérêt dans certaines circonstances à engager une poursuite en correctionnelle plutôt qu'une action au civil.

Il est intéressant de rechercher en premier lieu quels peuvent être les avantages de la voie correctionnelle, et en second lieu les avantages de la voie civile.

§ 1. *Les avantages de la voie correctionnelle*

197. — L'action correctionnelle présente les avantages suivants pour le breveté :

1° Elle est plus rapide et moins coûteuse.

2° Elle est aussi, en principe, plus efficace, puisqu'elle vise à la condamnation du contrefacteur à une peine publique d'amende (Art. 40 L. br.) augmentée d'une peine d'emprisonnement en cas de récidive (Art. 41 alinéa 1 et 2) ou lorsque le prévenu se trouve dans une des situations visées à l'Art. 43 alinéa 3. Le coup porté au concurrent contrefacteur devrait donc être plus sérieux qu'une condamnation au civil; le concurrent devra, en effet, dans ce cas, supporter à la fois la réparation civile et la peine, alors qu'il ne peut être atteint que par la condamnation de réparation lorsqu'il est actionné au civil. En pratique toutefois, les peines prévues par la loi des brevets sont insignifiantes et cet avantage est plus apparent que réel. Tout au plus le breveté aura-t-il intérêt à choisir cette voie lorsqu'il n'aura pas d'espoir d'obtenir des dommages-intérêts au civil en raison de l'insolvabilité du contrefacteur.

3° L'action correctionnelle a du moins une plus grande efficacité sur le plan psychologique. Le contrefacteur sera touché davantage dans sa réputation, parce qu'il est plus infamant d'être traîné en correctionnelle que de succomber dans une affaire civile. C'est bien pour cette raison que quand un breveté veut menacer un concurrent des foudres légales, c'est

de poursuites pénales qu'il va parler. Au surplus, il faut noter que le contrefacteur une fois condamné au pénal sera beaucoup moins tenté de poursuivre sa contrefaçon, car il sait qu'il deviendrait alors récidiviste et s'exposerait peut-être à la prison.

4° L'action correctionnelle peut être plus facile quand le breveté n'a pas subi de préjudice du fait de la contrefaçon, par exemple si le contrefacteur n'en était qu'à ses débuts. La preuve du préjudice est, en effet, inutile en matière répressive.

5° Enfin, le brevet est moins mis en péril dans l'action correctionnelle que dans l'action civile. Ceci ne veut pas dire que le juge correctionnel est plus disposé à admettre la validité des brevets quand il statue sur l'exception de nullité soulevée par le prévenu de contrefaçon; ce serait, en effet, plutôt l'inverse, la plus grande liberté des preuves le conduisant à reconnaître plus légèrement les antériorités opposées. Le brevet est moins mis en péril parce que les conséquences de la nullité sont moins graves lorsque celle-ci est reconnue par le juge pénal que lorsqu'elle est prononcée par le juge civil. Il y a à cela deux raisons.

Tout d'abord, le ministère public ne peut pas faire prononcer la nullité absolue du brevet, sur le fondement de l'Art. 37 L. br., car il ne peut prendre de réquisitions à cet effet que devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.

D'autre part, quand le juge correctionnel statue sur l'exception de nullité, et il peut le faire à titre de soutien de sa décision car l'Art. 46 décide que ce n'est pas un cas d'exception préjudicielle, sa décision n'a pas l'autorité de la chose jugée (1), parce qu'elle ne s'étend pas au-delà des faits qui forment l'objet de la poursuite. L'appréciation qu'il fait de la validité du brevet ne vaut, en effet, que dans le cadre de la contestation qu'il doit trancher. Le tribunal correctionnel ne statue jamais que sur des faits passés, et sa décision ne peut influencer sur la qualification de faits à venir. En d'autres termes, si le tribunal a décidé que le brevet est nul, rien n'empêche théoriquement le breveté d'actionner le même contrefacteur en vertu du même brevet pour des faits de contrefaçon identiques à ceux qui ont fait l'objet de la poursuite. Il peut toujours le faire s'il le veut, et cela aussi bien devant le même tribunal que devant un autre tribunal correctionnel, ou naturellement un tribunal de grande instance. Le brevet garde donc une plus grande apparence de validité que s'il

(1) Cass., 29 avril 1857, Ann. 1874, 129.

avait été annulé par le juge civil. Il reste que c'est une considération qui peut mener aussi bien à délaisser la voie correctionnelle qu'à la choisir, car si le brevet est reconnu valide, son apparence de validité est également moins forte. Le breveté qui a une grande confiance dans son titre pourrait donc, pour les mêmes raisons, préférer engager l'action au civil.

§ 2. *Les avantages de la voie civile*

198. — L'action au civil est la seule voie possible lorsque l'auteur des actes par ailleurs constitutifs de contrefaçon n'est pas susceptible d'être poursuivi pénalement. Quand la contrefaçon est le fait d'une personne morale, telle que l'Etat ou une société commerciale, par exemple, le breveté n'aura que son recours devant le juge civil.

D'autre part, même s'il a le choix entre les deux voies, le breveté sera tenté de toute manière de choisir la voie civile en raison des avantages que cela peut lui procurer.

1° Tout d'abord, en cas de succès devant le tribunal civil sur le terrain de la validité du brevet, ce dernier en sort valorisé, puisque le dispositif du jugement a l'autorité relative de la chose jugée (Art. 1351 C. civ.). La question de la validité totale du brevet, ou de sa validité partielle sur les points litigieux, ne se posera plus à l'avenir en ce qui concerne le concurrent qui était défendeur dans l'action.

2° Un autre avantage de la voie civile réside dans la meilleure aptitude des juges des tribunaux de grande instance à examiner les problèmes de brevet. Ceci est surtout vrai pour le ressort de Paris, où il existe une chambre du tribunal spécialisée dans le domaine de la propriété industrielle.

3° D'autre part, le breveté est mieux placé au civil qu'au pénal quand il se voit opposer des antériorités à son brevet, en raison des restrictions et des correctifs apportés par le Code de procédure civile et par la jurisprudence à l'administration de deux catégories de preuve : l'enquête et l'expertise.

Le prévenu de contrefaçon devant le tribunal correctionnel pourra faire appeler pour sa défense tous les témoins qu'il veut. Ceux-ci peuvent être d'abord entendus à huis-clos par le juge d'instruction, et il est à craindre qu'ils déforment plus ou moins consciemment la vérité. Or, il ne faut pas oublier

qu'au criminel le doute doit bénéficier au prévenu, suivant la maxime « *in dubio pro reo* ».

Le témoignage est entouré de plus de garanties de vérité dans la procédure civile. D'abord, l'Art. 283 C. Pr. civ. a prévu des cas de reproche des témoins. D'autre part, l'enquête est conduite comme en matière sommaire (Art. 36 L. br.), c'est-à-dire que les témoignages sont reçus publiquement à l'audience du tribunal. De plus, le juge civil a coutume de se montrer très méfiant en face de témoignages purement oraux n'apportant que de simples présomptions. Il exige généralement que le témoignage soit appuyé par un écrit contemporain des faits allégués.

L'expertise correctionnelle, d'autre part, n'offre pas toutes les garanties de l'expertise civile. L'expert ne peut être récusé, comme il peut l'être en matière civile (Art. 309 C. Pr. civ.), et il n'est pas tenu d'appeler les parties à être présentes au cours de ses opérations. Les tribunaux de grande instance ont de plus l'habitude de désigner trois experts au lieu d'un seul pour étudier les dossiers de contrefaçon, ce qui donne un plus grand poids à leur rapport.

4° Enfin, en dehors des avantages résultant de la procédure proprement dite, la voie civile permet au breveté d'obtenir la condamnation du contrefacteur à des dommages-intérêts pour des actes qui ne sont pas qualifiés pénalement, tels la vente ou le recel de bonne foi par exemple, ce qui lui serait impossible devant la juridiction répressive.

Section II

Les règles de compétence

199. — L'étude des règles de compétence conduit à envisager successivement les règles de compétence au correctionnel, les règles de compétence au civil, les conflits de compétence et l'incompétence des autres tribunaux en matière de contrefaçon.

§ 1. Les règles de compétence au correctionnel

200. — Le tribunal est compétent *ratione materiae* si la poursuite est fondée sur un des délits des Art. 40 et s. de la loi des brevets. Cependant, il peut par la même occasion statuer sur des questions relatives à l'existence du droit du

plaignant, donc sur la validité du brevet. En effet, malgré les termes de l'Art. 34, la maxime générale d'après laquelle le juge de l'action est juge de l'exception est applicable en matière d'action en contrefaçon de brevet en vertu de l'Art. 46 L. br.

Le tribunal correctionnel compétent *ratione loci* est celui soit du lieu où on peut relever un fait de contrefaçon, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où ce dernier pourrait être arrêté (Art. 382 C. Pr. pén.).

§ 2. Les règles de compétence au civil

201. — Le tribunal de grande instance est compétent *ratione materiae* pour statuer sur la réparation de la contrefaçon. Il décide donc de l'existence de la contrefaçon (Art. 48 L. br.) comme de la validité du brevet (Art. 34 al. 2).

Ratione loci, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur (Art. 59 C. Pr. civ.) ou du lieu de la contrefaçon (Art. 59 in fine du C. Pr. civ. incorporant la L. 26 nov. 1923).

§ 3. Les conflits de compétence

202. — Que se passe-t-il quand le tribunal correctionnel est saisi d'une question de contrefaçon en même temps que le tribunal de grande instance ? Cela peut arriver : par exemple, le tribunal de grande instance est saisi d'une demande de mainlevée de saisie-contrefaçon, puis le breveté entame la poursuite en contrefaçon elle-même devant le tribunal correctionnel. On applique alors la maxime suivant laquelle « le criminel tient le civil en état » ; en d'autres termes, dès l'instant que la juridiction criminelle est saisie de l'affaire, le tribunal de grande instance doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal correctionnel ait pris sa décision (1).

Ceci n'est vrai cependant que si les deux juridictions sont saisies de la même affaire. Si le tribunal de grande instance était saisi parallèlement non d'une question de contrefaçon, mais d'une question de validité de brevet, il n'y aurait plus lieu de donner la prééminence de principe au criminel : tout dépend alors de la chronologie. Si le tribunal correctionnel est saisi postérieurement à l'action en nullité, il doit surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal de grande instance.

(1) Trib. civ. Seine, 16 janv. et 18 fév. 1892, Ann. 1892, 227; Cass. Req., 19 juin 1924, Ann. 1925, 42.

Si au contraire, la poursuite est entamée avant l'action en nullité, le tribunal correctionnel est libre de décider s'il veut ou non surseoir à statuer.

Enfin, quand deux tribunaux sont saisis en même temps de deux affaires présentant entre elles un lien de litispendance ou de connexité, l'Art. 172 C. Pr. civ. prévoit que le tribunal saisi en second peut soit renvoyer l'affaire devant le premier saisi, soit surseoir à statuer jusqu'à ce que le premier saisi ait rendu sa décision (1).

§ 4. Incompétence des autres tribunaux

203. — Les tribunaux de grande instance et correctionnel sont les seuls compétents en matière de contrefaçon de brevets d'invention. Ceci résulte de l'interprétation qui a prévalu de l'alinéa 2 de l'Art. 34 L. br. qui donne compétence exclusive aux tribunaux de grande instance pour tous les litiges relatifs à la propriété des brevets. Or, l'action en contrefaçon se rattache de manière indivisible au droit de propriété du brevet. Le lien de connexité est certain entre la question de la contrefaçon et celle de la propriété, puisque deux juridictions qui se saisiraient respectivement de l'une et de l'autre risqueraient de rendre des décisions inconciliables.

En dehors donc du tribunal correctionnel dont la compétence est expressément réservée par les Art. 40 à 46 de la loi des brevets, les autres juridictions sont matériellement incompétentes. C'est ainsi que la question de la contrefaçon commise par l'Etat n'est pas tranchée par la juridiction administrative (2). Il appartient seulement aux tribunaux administratifs de dire si la responsabilité de l'Etat est en jeu et de fixer l'indemnité à laquelle peut prétendre le breveté. En d'autres termes, si la juridiction administrative n'est pas compétente pour constater la contrefaçon ou pour décider de la validité du

(1) Voir sur cette question : ouvrages spéciaux, *J.C.C.-B.I.*, XXXVI., 51-53; Alain Casalonga n° 1149-1150, 1242; Moureaux & Weismann, n° 402-403; ouvrages généraux : Pierre Morel, *Tr. élém. de procéd. civ.*, 2^e éd., 1949, n° 299 à 308; E. Glasson & A. Tissier, *Tr. théo. & prat.*, 3^e éd., 1925, p. 712-734. *Trib. civ. Seine*, 18 déc. 1958, *Ann.* 1961, 68; *Paris*, 23 janv. 1961, *Ann.* 1961, 70.

(2) *C. E.*, 27 mai 1848, *S.*, 1848. 2. 567; *C. E.*, 23 nov. 1894, *S.*, 1896. 3. 142., confirmé par *Trib. Confl.*, 27 juill. 1895, *D.*, 1895. 3. 87; *C. E.*, 31 juill. 1896, *Ann.* 1899, 200; *Trib. Confl.*, Hennebique, 30 mars 1912, *Rec. Lebon*, 1912, 470, *Ann.* 1912, 307; *C. E.*, Boucherot, 26 janv. 1923, *Rec. Lebon*, 1923, 94, *S.*, 1926. 3. 5, *D.*, 1923. 3. 5, 3^e arrêt et la note; *Cass. Req.*, 30 déc. 1925, *Ann.* 1927, 26, 31; *Paris*, 17 mai 1923, *G. P.*, 23. 3. 305; *Cass. civ.*, Abadie, 21 oct. 1957, *S.*, 1958. J. 6 et la note V. R. Eugène Pouillet n° 585; Alain Casalonga, nos 639, 1100; Moureaux & Weismann, n° 385; Paul Roubier, t. I, p. 440.

brevet, elle reste compétente pour constater s'il y a eu utilisation irrégulière du brevet, et si cette utilisation constitue une faute de service (1). Il faut noter d'autre part qu'il existe un régime spécial en ce qui concerne les inventions intéressant la défense nationale (2).

Aussi bien une affaire de contrefaçon dirigée contre un commerçant échappe de la même manière à la compétence des tribunaux de commerce. Ceux-ci peuvent connaître de litiges concernant l'exploitation des brevets, les concessions de licence, les conventions d'apport en société de brevet, et en général de toute action relative à l'exécution de contrats ayant le brevet pour objet. Ils peuvent aussi connaître des actions en concurrence déloyale (3) et des demandes d'indemnisation fondées sur le principe de l'enrichissement sans cause (4). Mais ils doivent surseoir à statuer dès qu'ils sont saisis d'une question relative à la contrefaçon (5), et la solution serait la même s'il s'agissait de la cour d'appel statuant sur appel d'une décision du tribunal consulaire (6).

L'incompétence s'étend aux conseils de prud'hommes (7) et aux juridictions arbitrales (8).

Cependant, l'attribution de compétence aux tribunaux correctionnels ne fait pas obstacle à la compétence exceptionnelle des tribunaux militaires. Ceux-ci peuvent connaître d'affaires de contrefaçon dans deux circonstances. En temps de guerre, les tribunaux permanents des forces armées sont compétents à l'égard des militaires ou assimilés coupables de contrefaçon

(1) C. E., 10 avril 1959, *Sieur de Rougé*, Rec. Lebon, 1959, 232; C. E., 1^{er} avril 1960, *Lecallenec* (arrêt avant-dire droit), D., 1960. J. 419, avec les concl. du Comm. du Gouv. Henry, S., 1960, J. 197, avec concl. Henry, G. P., 1960. 2. 128; *Comp. C. E.*, 27 avril 1923, G. P., 1923. 2. 24.

(2) L'Etat n'est pas poursuivi en contrefaçon, mais le breveté est dédommagé par une commission spéciale, L. 29 nov. 1939.

(3) Même lorsqu'elle est intentée par le licencié du breveté à l'encontre de défendeurs dans une action parallèle en contrefaçon intentée par le breveté à la suite des mêmes faits, Paris, 15 mars 1961, Ann. 1961, 78.

(4) Paris, 4 janv. 1950, J. C. P., 1951. I. 6218 et note R. Plaisant.

(5) Cass. civ., 20 janv. 1943, G. P., 1943. I. 211; Paris, 20 avril 1922, Ann. 1922, 408; Paris, 29 nov. 1937, Ann. 1939, 84; *Addé*, Encyclopédie Dalloz, Droit Commercial, V^o Brev. d'inv., n^{os} 315 et s.; Eugène Pouillet, n^o 591; Alain Casalonga, n^o 628-629, 1099; Paul Roubier, t. I, p. 440; *Contra* : il a été jugé que le tribunal de commerce peut être compétent en matière de contrefaçon pourvu que ne soient en cause ni la propriété ni la validité du brevet, Paris (4^e Ch.), 29 nov. 1937, *Maison Prunier c. Grenier*, *Gaz. Trib.*, 2 avril 1938, Ann. 1939, 94 et 347.

(6) Riom, 12 mars 1954, G. P., 1954. 2. 186, observ. crit. P. Hébraud et P. Raynaud à la R. T. D. Civ., 1954, p. 697, n^o 12.

(7) Trib. civ. Seine, 13 mars 1950, *Quest. Prud'h.* 1950, 275.

(8) V. Paris, 11 juin 1931, G. P., 1931. 2. 404, S., 1933. 2. 73 et la note J.-P. Niboyet.

(Art. 125-*bis*-1° Code Just. Mil. Armée de Terre, Art. 152 Code Just. Mil. Armée de Mer). En temps de paix, d'autre part, les juridictions militaires sont compétentes quand la contrefaçon a été commise par un militaire ou assimilé au cours de son service, ou dans une caserne ou établissement militaire (Art. 2 al. 4 C. Just. Mil. Armée de Terre, Art. 2 C. Just. Mil. Armée de Mer) (1). La poursuite ne peut toutefois viser que des militaires. Si parmi les prévenus se trouve un civil français, la procédure doit être portée devant la juridiction répressive ordinaire (C. Just. Mil. Armée de Terre Art. 6 al. 1; Armée de Mer Art. 7 al. 1). Cependant, dans tous les cas, la juridiction militaire ne statue que sur l'action publique, et le breveté ne peut donc pas se porter partie civile devant ces tribunaux pour obtenir des dommages-intérêts ou une autre sanction civile (C. Just. Mil. Armée de Terre Art. 8, 125-*bis*; Armée de Mer Art. 11, 154).

CHAPITRE II

LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION

204. — Deux questions se posent ici. Qui peut agir en contrefaçon ? Quelle est la période de temps pendant laquelle on peut agir ?

§ 1. *La qualité requise pour agir*

205. — L'action publique ressemble sur ce point à l'action civile. Seule la « partie lésée » peut la provoquer (Art. 45 L. br.). La partie lésée, c'est évidemment le breveté (Art. 40), c'est-à-dire soit le titulaire initial demeuré propriétaire, soit le cessionnaire (2). Dans le cas de cession partielle, le droit d'agir est reconnu à la fois au cédant et au cessionnaire (3). Dans tous les cas, le cessionnaire ne peut exercer l'action en contrefaçon

(1) Trib. corr. Versailles, 23 juill. 1920, confirmé Paris 31 janv. 1921, Doutre et Société Doutre c. Etevé & Farman, Ann. 1921, 135. *Adde* Cass. 1^{er} fév. 1827, D., 1872. 1. 136; Cass., 18 juill. 1828, D., 1828. 1. 336; Amiens, 21 fév. 1856, *Journ. Dr. Crim.*, 1856. 206; V. Eugène Pouillet, n° 830; Henri Allart, n° 349-ter; Ferdinand Mainié, n° 2846; Renouard, n° 228; Moureaux & Weismann, n° 384.

(2) Sur les droits du cédant, Paul Roubier, t. I, pp. 415-416; Alain Casalonga, n° 947.

(3) Cass. civ., 30 avril 1918, Ann. 1920, 191; Cass. crim., 26 avril 1934, Ann. 1934, 201; Paul Roubier, t. I, p. 416; Moureaux & Weismann, n° 313.

qu'après que son droit ait été rendu opposable à tous par la publicité prévue par l'Art. 21 L. br. D'autre part, même après l'accomplissement de la publicité, le cessionnaire ne peut agir qu'en raison de faits survenus postérieurement à celle-ci. Cependant, le cessionnaire peut aussi agir en raison de faits antérieurs à la cession lorsque ce droit lui a été également cédé par une stipulation expresse du contrat (1).

Le licencié, en revanche, n'a pas l'exercice de l'action en contrefaçon (2), et le breveté ne pourrait pas lui donner d'avance, dans le contrat de licence, mandat à cet effet (3), car il est de règle qu'en France nul ne plaide par procureur. Le licencié ne pourrait pas davantage prétendre exercer l'action en contrefaçon sur le fondement de l'Art. 1166 du Code civil en qualité de créancier du breveté, ni attaquer le désistement du breveté en se fondant sur l'Art. 1167 du Code civil. La jurisprudence a, en effet, déclaré irrecevable l'action paulienne ou l'action oblique exercée par les créanciers du breveté (4). La jurisprudence dominante refuse également au licencié, même exclusif, le droit d'intervenir à l'instance pour réclamer la réparation de son préjudice personnel (5). Ces solutions sont fondées sur le raisonnement suivant lequel la matière des brevets est régie par le texte exceptionnel de la loi de 1844, et que cette loi réserve l'action en contrefaçon au breveté (Art. 40 s.).

La loi donne cependant le droit d'agir en contrefaçon au titulaire d'une licence obligatoire, sous réserve que le breveté ou les autres titulaires de licences obligatoires ne s'y opposent (Art. 57 L. br., D. 30 sept. 1953).

(1) Trib. Gr. Inst. Seine, 8 déc. 1961, Ann. 1962, 127 et note Maurice Riché; Cass. Crim., 26 avril 1934, Ann. 1934, 202.

(2) Cass. Req., 8 mars 1852, D., 1852. 1. 80; Rouen, 10 juin 1868 et Cass. Req., 27 avril 1869, Ann. 1869, 225, S., 1869. 1. 421, D., 1870. 1. 122; Cass. crim., 26 avril 1934, Ann. 1934, 201; Paris, 29 juill. 1935, Ann. 1936, 185; Paris, 8 fév. 1937, Ann. 1937, 147; Paris, 16 mars 1939, Ann. 1940-1948, 1; Paris, 3 juin 1952, Ann. 1952, 238; Trib. civ. Seine, 23 avril 1956, Ann. 1961, 260; Lyon, 25 mai 1960, Ann. 1961, 11.

(3) Rouen, 2 janv. 1869, S., 1869. 2. 300, D., 1874. 5. 46.

(4) Paris, 30 juin 1953, Ann. 1953, 241; Cass. com. 9 juill. 1958, *Bull. Cass. civ.*, 1958, 304.

(5) Paris, 29 juill. 1936, *G. P.*, 1936. 2. 284; Paris, 16 mars 1939, Ann. 1940-1948, 1; Paris, 1^{er} juin 1952, Ann. 1952, 238; Paris, 20 juill. 1953, D., 1953. 703, Ann. 1953, 243, *Gaz. Trib.*, 31 oct. 1953; Paris, 30 juin 1953, Ann. 1953, 241; Trib. civ. Seine, 23 avril 1956, Ann. 1961, 260; Lyon, 25 mai 1960, Ann. 1961, 11. *Contra* : il existe une jurisprudence qui admet que le licencié exclusif peut se fonder sur l'art. 1382 C. civ. pour intervenir et demander réparation du préjudice qu'il a personnellement souffert; Paris, 28 avril 1921, Ann. 1922, 41; Cass., 26 avril 1934, *Gaz. Trib.*, 6 juin 1934; Paris, 8 fév. 1937, Ann. 1937, 147; Rouen, 17 avril 1953, Ann. 1953, 238; Lyon, 23 juill. 1953, Ann. 1953, 245. V. Paul Roubier, t. I, pp. 417-418; Moureaux & Weismann, n° 201, 313; Alain Casalonga, n° 935.

Il faut ajouter que si la partie lésée doit justifier d'un titre valable pour agir, cela n'est pas toujours suffisant; il faut encore que les faits de contrefaçon sur lesquels elle se fonde aient été commis contre sa volonté (1).

§ 2. *Le temps utile pour agir en contrefaçon*

206. — Le titre est également une condition d'ouverture de l'action en contrefaçon en ce sens que celle-ci ne peut être exercée que pendant que ce titre est en vigueur. La durée de validité normale du brevet est de vingt ans à partir du dépôt de la demande. Est-ce à dire que l'action ne peut être introduite que pendant cette période ? Ce schéma serait simple, mais inexact. Il n'est pas vrai que l'action soit ouverte dès le dépôt ni qu'elle devienne impossible après l'expiration du terme du brevet.

Le brevet n'est publié et connu des tiers qu'après la délivrance (2). Il en résulte que le breveté ne pourra se plaindre des faits de contrefaçon antérieurs à la délivrance. Néanmoins, l'Art. 46-*bis* L. br. prévoit à cela une exception importante. Le breveté peut constituer un concurrent de mauvaise foi en lui notifiant une copie officielle de la description de l'invention jointe au dépôt de la demande (3). Il pourra ensuite pratiquer la saisie-contrefaçon, et par conséquent intenter l'action en contrefaçon pour les actes commis postérieurement à cette notification (4). Le tribunal devra toutefois surseoir à statuer jusqu'à ce que le brevet ait été effectivement délivré.

A partir du moment où l'invention tombe dans le domaine public, soit au terme normal du brevet, soit au jour de la déchéance ou de l'annulation absolue du brevet, le public

(1) *Volenti non fit injuria*. V. dans le cas de manœuvre de provocation à la fabrication contrefaisante par commande du produit contrefait, Cass., 3 avril 1858, Ann. 1858, 373; Paris, 4 déc. 1862, Ann. 1862, 449. V. aussi Paul Roubier, t. I, p. 322, n° 74; Alain Casalonga, n° 1025-bis.

(2) En fait, il s'écoule un certain temps, généralement un mois ou davantage, entre le jour de la délivrance du brevet et le jour où il est mis à la disposition du public. La date de mise à la disposition du public est indiquée, pour chaque brevet, sur la première page du *B. O. P. I.* portant publication de l'abrégi descriptif. A partir de cette date, le public peut consulter le mémoire descriptif du brevet, ou en obtenir copie, dans les services de l'INPI. Le fascicule imprimé du brevet n'est publié que plus tardivement. Cette pratique administrative est regrettable, car elle aboutit à donner un caractère temporairement occulte à un droit que la loi rend néanmoins opposable à tous dès le jour de la délivrance.

(3) Il faut une notification formelle, et il ne suffirait pas de prouver que le contrefacteur avait effectivement connaissance du dépôt de la demande, Trib. civ. Orléans, 28 nov. 1950, Ann. 1951, 163, D., 1950. 786, *J. C. P.*, 1950. II. 5908.

(4) Trib. Gr. Inst. Seine, 7 déc. 1962 et Paris, 31 mai 1963, Ann. 1964, fasc. 3.

devient entièrement libre de l'utiliser. Il n'y a plus, on l'a vu, de contrefaçon possible. Mais s'il perd son monopole, le breveté conserve le droit d'agir en justice pour faire sanctionner des actes de contrefaçon antérieurs à l'expiration de son titre (1).

La seule limite serait alors la prescription de l'action en contrefaçon, qui est de trois ans aussi bien pour l'action publique (Art. 8. C. Pr. pén.) que pour l'action civile (Art. 10 C. Pr. pén.). Le délai court séparément pour chaque fait constitutif de contrefaçon, s'il s'agit de délits de fabrication, usage, vente, exposition en vente ou introduction en France, qui sont considérés par la jurisprudence comme des délits instantanés. Il court à partir de la fin de la détention s'il s'agit de recel, délit continu (2).

CHAPITRE III

LA PROCEDURE DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

207. — Les règles de procédure sont celles du droit commun. Les seuls problèmes particuliers qui se sont posés en matière de contrefaçon de brevet concernent la manière de rédiger l'exploit d'ajournement dans l'action au civil et les possibilités d'intervention des tiers dans l'instance. Il faut rappeler également la différence entre le jugement civil et le jugement correctionnel en ce qui concerne l'autorité de la chose jugée.

§ 1. *L'exploit d'ajournement*

208. — L'Art. 61 C. Proc. civ. dispose que l'exploit d'ajournement doit contenir l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens. Il faut en effet que le défendeur, au reçu de l'assignation, sache clairement ce qui lui est reproché et puisse préparer utilement sa défense. Aussi bien, l'inobservation de la règle de l'Art. 61 n'est-elle sanctionnée par la nullité de l'assignation que lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la défense (Art. 70 et 173 C. Proc. civ.).

L'application de cette règle en matière d'action en contrefaçon a donné lieu à une difficulté par le fait que le brevet français ne contient pas de revendications limitatives, et que

(1) Colmar, 30 juill. 1867, Ann. 1870, 371, Nîmes, 5 mars 1887, Ann. 1889, 130; Trib. civ. Seine, 12 janv. 1912, Ann. 1912, 2, 67; Cass. Req., 3 nov. 1926, Ann. 1927, 267; Paris, 12 déc. 1928, Ann. 1929, 194; Paris, 10 juill. 1929, Ann. 1931, 309.

(2) Paul Roubier, t. I, p. 421; Alain Casalonga, n° 1076 s.

l'objet de l'invention, et par là-même celui du monopole légal, peut être décrit dans n'importe quelle partie du brevet. Or, il peut arriver que le brevet soit un document volumineux, et qu'il soit bien difficile de déterminer, parmi les caractéristiques qui y sont décrites et qui sont reproduites par le défendeur, celles qui sont vraiment protégées. La question est donc de savoir si une assignation faisant simplement référence au brevet répond aux prescriptions de l'Art. 61, ou si le demandeur en contrefaçon a l'obligation d'y définir la portée de son brevet et les points sur lesquels il estime que son monopole légal a été violé.

La solution apportée sur ce point par la jurisprudence diffère suivant que l'assignation a été ou non précédée d'une saisie-contrefaçon. Lorsqu'il n'y a pas eu, avant l'assignation, de saisie-contrefaçon, ou qu'il y a eu une saisie nulle, l'assignation ne comportant que la simple identification du brevet est nulle (1). Lorsqu'en revanche il y a eu saisie-contrefaçon valide, et qu'il est joint à l'assignation une copie du procès-verbal de saisie, la jurisprudence est partagée. Il a été jugé qu'une telle assignation est nulle, malgré la référence au procès-verbal de saisie, lorsqu'elle ne contient qu'une simple référence au brevet (2). Mais il existe une jurisprudence plus récente en sens contraire, fondée sur le motif que la description, dans le procès-verbal de saisie, du produit ou du procédé argué de contrefaçon constitue une indication suffisante de ce que le demandeur estime protégé et contrefait, et qu'au surplus aucun texte n'oblige le breveté à interpréter son titre, les juges du fond ayant seuls qualité pour définir la véritable portée du brevet (3).

§ 2. *L'intervention des tiers dans l'instance*

209. — Devant la juridiction civile, l'intervention volontaire est ouverte, même en cause d'appel, à toute personne pouvant justifier d'un intérêt lésé (Art. 466 C. Proc. civ.). On a vu que la jurisprudence dominante refuse néanmoins le droit d'intervention au licencié, même exclusif. En revanche, tous ceux qui peuvent justifier d'un droit de co-propriété sur le brevet sont recevables à intervenir au côté du demandeur. Le syndic ou l'administrateur judiciaire peut intervenir au côté du com-

(1) Paris, 9 janv. 1953, Ann. 1953, 96.

(2) Lyon, 10 juill. 1952, Ann. 1952, 225.

(3) Poitiers, 10 juin 1953, Ann. 1953, 96; Trib. civ. Seine, 3 juill. 1953, J. C. P., 1954. II. 8063 et note Robert Plaisant.

merçant en faillite ou en règlement judiciaire (1). D'autre part, le ministère public tient de l'Art. 37 al. 1^{er} L. br. le droit de se porter partie intervenante pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.

L'intervention forcée au côté du défendeur par suite d'un appel en garantie n'est pas recevable. Il n'est pas licite, en effet, de se garantir des conséquences de ses propres délits. Toutefois, l'appel en garantie serait recevable dans le cas où le défendeur ne serait pas reconnu coupable de contrefaçon, en raison de sa bonne foi. Le défendeur pourrait dans ce cas avoir intérêt à exercer l'appel en garantie, car sa bonne foi n'empêche pas qu'il soit condamné à la confiscation des produits ou au paiement de dommages-intérêts (2).

Le droit d'intervenir au côté du plaignant dans l'instance correctionnelle appartient à toute personne lésée (Art. 87 C. Proc. pén.), c'est-à-dire à tous ceux pouvant faire état d'un droit de copropriété sur le brevet. La constitution de partie civile peut néanmoins être contestée et déclarée irrecevable par le juge d'instruction.

Au contraire, l'intervention au côté du prévenu ne paraît pas recevable (3), sauf en faveur de la personne civilement responsable du délit de contrefaçon, à supposer qu'elle n'ait pas été mise en cause.

§ 3. *L'autorité de la chose jugée*

210. — Quand le juge civil statue sur la question de la validité du brevet, ce point fait partie du dispositif de la décision et acquiert ainsi l'autorité de la chose jugée. Il peut même acquérir une autorité absolue si le ministère public le requiert et l'obtient du tribunal en vertu de l'Art. 37 L. br. Le juge correctionnel, quand il décide de cette question, ne statue que sur une exception, et cette décision n'entre pas dans le dispositif. Seule peut y entrer et valoir comme chose jugée la décision sur la culpabilité du prévenu, et seulement en ce qui concerne les agissements passés qui lui sont reprochés.

(1) Cass. civ., 21 fév. 1859, Ann. 1859, 116.

(2) Cass., 25 juill. 1866, Ann. 1866, 410; Cass., 21 fév. 1870, Ann. 1870, 65; Paris, 10 juill. 1929, Ann. 1931, 311; Paris, 3 mai 1948, Ann. 1950, 253; Paris, 10 mai 1950, Ann. 1951, 159. V. Paul Roubier, t. I, p. 447.

(3) Douai, 17 mai 1859, Ann. 1862, 247; Cass. 20 mars 1857, Ann. 1857, 414; Bordeaux, 6 juin 1877, Ann. 1878, 33. *Contra* : Amiens, 25 avril 1856, D., 1857. 2. 91, Ann. 1856, 101; Paris, 29 mars 1856, Ann. 1857, 69; Cass. crim. 16 juin 1860, Ann. 1860, 267.

CHAPITRE IV

LA PREUVE

211. — Le breveté peut prouver la contrefaçon par tous moyens. Mais c'est à lui de faire cette preuve, et il ne pourrait pas s'en décharger en demandant au tribunal d'ordonner une expertise pour rechercher une contrefaçon qu'il est impuissant à démontrer par lui-même. Les règles d'administration de la preuve ne sont d'ailleurs pas les mêmes dans l'action civile (Art. 252 à 323 C. Pr. civ.) que dans l'action correctionnelle (Art. 427 à 457 C. Pr. pén.). Au pénal, la preuve est plus facile et la maxime « *in dubio pro reo* » joue en faveur du défendeur.

Cependant, le breveté peut avoir du mal à se procurer des preuves de la contrefaçon. Pour cela, la loi française lui offre un moyen excellent : la saisie-contrefaçon (Art. 47 L. br.) (1). Il peut ainsi demander au président du tribunal de grande instance de l'autoriser à faire visiter par un huissier assisté d'un expert les lieux où il a des raisons de croire que se trouvent les produits contrefaits ou les machines qui les produisent. L'huissier pourra, suivant le contenu de l'ordonnance rendue par ce magistrat, soit saisir ces objets pour les déposer au greffe du tribunal, ou pour les confier à un séquestre (saisie réelle), soit simplement établir leur description détaillée, en s'aidant de la photographie et de toute technique appropriée (saisie descriptive).

L'avantage ainsi donné au breveté par la loi française est considérable. Comme il est à craindre qu'il en abuse, la loi prévoit plusieurs garanties en faveur du concurrent ou du tiers saisi.

L'une de ces garanties joue dans tous les cas ; c'est l'obligation, pour le breveté saisissant, à peine de nullité de la saisie, d'intenter ensuite l'action en contrefaçon, et ceci dans un délai très bref, d'ailleurs variable suivant la distance qui sépare le lieu de la saisie du lieu du domicile du contrefacteur (Art. 48 L. br.).

Une seconde garantie est laissée à la discrétion du juge. Dans le cas de saisie réelle, celui-ci peut imposer au saisissant le versement d'un cautionnement (Art. 47 al. 3). Toutefois, lorsque le saisissant est étranger, le cautionnement est imposé, à peine de nullité de la saisie (Art. 47 al. 4 L. br.).

(1) Voir Paul Roubier, t. I, n° 94-96 ; Alain Casalonga, nos 985-1025-bis ; Moureaux & Weismann, nos 323-361.

Ensuite, et c'est la troisième garantie dont il dispose, le saisi peut, après la saisie, en référer au magistrat qui a rendu l'ordonnance, ce qui donne lieu à un débat contradictoire suivant la procédure du référé. Si la décision du magistrat ne lui plaît pas, le saisi peut faire appel.

Enfin, dernière garantie, une jurisprudence bien établie sanctionne le breveté qui opère une saisie téméraire et abusive en accordant à celui qui en est victime la réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait (1).

Si le breveté doit prouver la contrefaçon, il n'a pas la charge de démontrer la validité de son brevet. Celui-ci est en effet un titre officiel, émis par une autorité administrative, et bien qu'il soit délivré « sans garantie du gouvernement », provision lui reste due jusqu'à preuve du contraire. On dit que foi est due au brevet (2). Il ne suffira pas, du reste, à la partie poursuivie en contrefaçon d'affirmer simplement que le brevet est nul. S'il veut se prévaloir d'une cause de nullité, d'une antériorité par exemple, il doit en établir l'existence et la pertinence par des preuves sérieuses. Il ne pourrait pas se dispenser de cette preuve en demandant simplement une expertise; il a été jugé à cet égard, en matière civile du moins, que le tribunal doit refuser d'ordonner l'expertise sur de simples allégations et en l'absence de documents pertinents versés aux débats. De simples prospectus ou des attestations imprécises ne sauraient constituer un indice suffisant pour justifier une expertise (3). Autre conséquence de la présomption de validité attachée au titre du brevet, les experts n'ont pas à se livrer à des recherches particulières en la matière. C'est au défendeur qu'il appartient de contredire cette présomption, et non aux experts, qui doivent seulement donner leur avis sur les points visés dans le jugement qui les commet (4).

(1) Cass., 23 juin 1930, Ann. 1932, 345; Cass. Req., 21 juin 1937, S., 1938. 1. 15; Cass. Req., 4 déc. 1940, Ann. 1940-1948, 25; Cass. com., 6 mai 1964, Ann. 1964, 120.

(2) Paris, 28 janv. 1860, Ann. 1860, 457; Paris, 7 janv. 1897, Ann. 1897, 162; Cass. Req., 16 juill. 1901, Ann. 1902, 30; Trib. Seine, 20 juin 1941, Ann. 1950, 18; Trib. Montpellier, 22 nov. 1949, Ann. 1950, 86; Lyon, 15 mai 1950, Ann. 1950, 210; Lyon, 21 avril 1952, Ann. 1952, 219; Chambéry, 31 oct. 1955, Ann. 1956, 12.

(3) Chambéry, 31 oct. 1955, Ann. 1956, 12.

(4) Trib. civ. Lyon, 27 avril 1951, *R. T. D. Com.*, 1951, p. 751, n° 15.

Titre II

L'action en contrefaçon en droit américain

212. — L'Art. 1^{er}, Section 8 de la Constitution donne au Congrès le pouvoir d'assurer aux inventeurs un « droit exclusif » sur leur découverte. La première loi des brevets, de 1790, donne au breveté une « action on the case », c'est-à-dire une action civile ordinaire suivant la procédure développée par le Common Law. La loi ajoute que le breveté pourra faire condamner le contrefacteur à lui payer des dommages-intérêts, évalués par le jury, et à lui restituer les objets contrefaits (1). La loi de 1793, qui abroge la première, prévoit toujours une « action on the case », mais dispose que le contrefacteur sera condamné à payer au breveté une somme au moins égale à trois fois le prix pour lequel ce dernier avait pu concéder aux tiers le droit d'exploiter son invention (2).

La Section 281 de l'actuel Code des brevets définit la sanction donnée à ce droit. Le breveté dispose d'une « action civile » (« civil action »). Ce terme est une innovation du législateur de 1952, mais les travaux préparatoires indiquent qu'il recouvre les deux mots précédemment employés : « action on the case », c'est-à-dire l'action « at law » de droit commun, et « bill in equity », c'est-à-dire la requête introductive de la « suit in equity » également de droit commun. Sans doute ces procédures sont-elles de droit législatif et fédéral (3), obéissant aux règles prévues dans le Code des brevets et dans le Code de

(1) Sect. 4, Act of April 10, 1790, c. 7, 1 Stat. 109.

(2) Sect. 5, Act of Feb. 21, 1793, c. 11, 1 Stat. 318.

(3) *Julius Kayser & Co. v. Rosedale Knitting Co.*, DC Pa 1937, 18 F.Supp. 836, aff'd 98 F.2d 839, certiorari denied 59 S.Ct 230, 305 US 649, 83 L.Ed. 419; *Bellavance v. Plastic-Craft Novelty Co.*, DC Mass. 1939, 30 F.Supp. 37; *Contour Chair-Lounge Co. v. Laskowitz*, Mo 1960, 330 S.W.2d 817.

procédure civile fédérale, elles n'en sont pas moins (1) le prolongement des deux procédures civiles traditionnelles, l'une fondée sur le Common Law et l'autre sur l'Equity (2).

Le législateur américain renonce donc à utiliser la technique répressive pour asseoir le droit du breveté. Aucune peine publique n'est édictée à l'encontre des contrefacteurs. On a pu en déduire que la contravention au brevet n'est pas considérée aux Etats-Unis comme une atteinte à l'autorité de l'Etat lui-même (3). Il faut observer cependant que les décisions des tribunaux américains, même en matière purement civile, présentent certaines particularités qui leur confèrent un caractère pénal, c'est-à-dire punitif.

D'une part, en effet, les dommages-intérêts alloués à la victime peuvent dans certains cas dépasser le quantum du préjudice constaté par le juge. Lorsque la contrefaçon est accomplie de mauvaise foi et délibérément (« wilful and wanton infringement »), le tribunal a le pouvoir d'accorder au breveté, aussi bien en « equity » que « at law » (4) une somme allant jusqu'au triple du montant fixé par le jury ou par le master comme étant celui du dommage réellement subi (Section 284 alinéa 2 du Code des brevets). La différence des deux-tiers (d'ailleurs appelée « vindictive, punitive damages ») représente une peine privée, et l'idée répressive est évidemment sous-jacente.

D'autre part, quand le tribunal a rendu une « injunction », c'est-à-dire un ordre formel donné au contrefacteur d'avoir à cesser telle activité reconnue contrefaisante, si la partie ainsi condamnée se met en contravention avec cet ordre donné par le tribunal, celui-ci, en vertu de ses pouvoirs d'« equity », pourra dans certains cas la condamner à une peine publique d'amende ou même de prison pour « criminal contempt of Court » (5).

CHAPITRE PREMIER

Les tribunaux compétents

213. — On pourrait croire, *a priori*, que puisque le droit des brevets est de nature fédérale seuls les tribunaux des Etats-

(1) Constitution, Art. IV Sect. 2 al. 1 : *The citizens of each State shall be entitled to all Privileges and Immunities of Citizens in the several States.*

(2) Voir A. & S. Tunc, *le Syst. const. des E.-U. d'Amér.*, n° 229, 267-268.

(3) K. Michaëlis, p. 345.

(4) *National Folding-Box & Paper Co. v. Elsas*, CCNY 1897, 81 Fed. 197, aff'd 86 Fed. 917, 30 CCA 487; *Adde* K. Michaëlis, p. 340.

(5) K. Michaëlis, p. 345-346.

Unis auront connaissance des procès en contrefaçon. Or il n'en est rien, et les tribunaux des Etats sont parfois compétents pour statuer sur la contrefaçon.

D'autre part, lorsqu'un tribunal fédéral est saisi d'une affaire relative à des brevets d'invention, il peut l'être en tant que juridiction « at law », mais il peut l'être également en tant que juge d'équité. Ceci est très important, parce que la compétence de ce tribunal ne sera pas la même suivant qu'il statuera « at law » ou en équité.

Il faut donc examiner successivement les règles gouvernant la compétence des différents tribunaux, et les avantages et inconvénients respectifs de l'action « at law » et de la « suit in equity ».

Section I

Les règles de compétence

214. — Quelle catégorie de tribunaux aura à connaître de l'action en contrefaçon ? Quel tribunal particulier, à l'intérieur d'une catégorie donnée, sera saisi du litige ? Comment résoudre les conflits de compétence entre plusieurs tribunaux ? Tels sont les trois problèmes qu'il est nécessaire de résoudre lorsqu'on parle de compétence.

§ 1. *La compétence ratione materiae*

215. — La Sect. 1338-a du Code fédéral de procédure (28 USC) donne compétence exclusive aux tribunaux fédéraux pour connaître de toute action civile fondée sur une loi du Congrès relative aux brevets d'invention. Ainsi en est-il en particulier de l'action en contrefaçon (1) puisqu'elle met en jeu les Sect. 271 à 293 du Code des brevets. Ces actions sont donc portées en première instance devant les tribunaux de district (District Courts) (2), sauf quand elles sont dirigées contre l'Etat, ou plutôt devrait-on dire contre les Etats-Unis, auquel cas c'est

(1) *Cinema Patents Co., Inc. v. Columbia Pictures Corporation*, CCA Cal. 1932, 62 F.2d 310; *Shelton v. Schwartz*, CCA Ill. 1942, 131 F.2d 805; *Sperry Products v. Association of American Railroads*, DCNY 1942, 44 F.Supp. 660, reversed on other grounds 132 F.2d 408, 145 ALR 694, certiorari denied 63 S.Ct 1031 (2 cases), 319 US 744, 87 L.Ed. 1700.

(2) 28 USC 1338 (1952). Avant la loi du 3 mars 1911, c'étaient les Circuit Courts qui connaissaient en première instance les affaires de brevet. Sur l'organisation judiciaire américaine, voir A. & S. Tunc, *le Syst. const. des Et.-Unis d'Am.*, t. II, p. 194-241, et K. Michaëlis, p. 311-315.

une juridiction administrative, la « Court of Claims » qui est compétente (28 USC § 1498) (1).

En revanche, les actions qui ne mettent pas en jeu une loi du Congrès relative aux brevets demeurent de la compétence résiduelle des tribunaux d'Etat. Il en est ainsi des litiges relatifs à des contrats de licence ou de cession de brevets. Ces affaires ne viendraient devant les tribunaux fédéraux que s'il y avait une différence de citoyenneté entre les parties, ce qui est une autre question. Il peut arriver cependant qu'il y ait en fait contrefaçon et que la question de compétence ne soit pas réglée, comme on pourrait s'y attendre, en faveur de la juridiction fédérale. Il se peut en effet que pour établir qu'il y a bien eu contrefaçon le breveté demandeur doive prouver que les agissements du défendeur ne sont pas justifiés par un droit contractuel. Par exemple, le licencié a utilisé le produit breveté d'une manière non prévue au contrat de licence; sa conduite constitue donc à la fois une faute contractuelle et une contrefaçon, et elle pourra donner lieu à une action soit devant la juridiction de l'Etat, soit à une action devant le tribunal de district.

Le breveté a toujours le droit de présenter une demande fondée sur la contrefaçon même s'il prévoit que son adversaire se défendra sur le terrain contractuel (2). En effet, une juridiction fédérale est compétente pour statuer sur un point qui serait normalement de la compétence de l'Etat, quand ce point est soulevé en même temps qu'un point relevant de la compétence fédérale, et que tous deux mettent en jeu *grosso modo* les mêmes questions de fait (underlying facts) (3). Or, dans l'hypothèse considérée, les éléments de preuve nécessaires au succès de l'action sont les mêmes qu'il s'agisse de contrefaçon ou d'inexécution du contrat.

Mais le breveté peut avoir intérêt à agir devant le tribunal de l'Etat. Il en est ainsi lorsqu'il sait que le défendeur disposerait d'un moyen de défense particulier devant le tribunal de district. Par exemple, le contrat de licence contient une clause suivant laquelle le licencié promet de ne pas fabriquer d'articles décrits dans un autre brevet (4). Si le breveté choisit d'agir devant la juridiction fédérale, celle-ci risque de déclarer

(1) Toutefois, quand l'action est dirigée contre la Tennessee Valley Authority, ce sont les tribunaux de district qui sont normalement compétents, Voir Floyd L. Vaughan, *The U.S. Pat. Syst.* p. 25.

(2) Voir *Healy v. Sea Gull Specialty Co.*, 237 US 479 (1915); *White v. Rankin*, 144 US 628 (1892).

(3) *Hurn v. Oursler*, 289 US 238 (1933); *Zalkind v. Scheinman*, 139 F.2d 895 (2d Cir. 1943), certiorari denied 322 US 738 (1944); *Musher Foundation, Inc. v. Alba Trading Co.*, 127 F.2d 9 (2d Cir.) cert. denied 317 US 641 (1942).

(4) Voir *United Lens Corp. v. Doray Lamp Co.*, 93 F.2d 969 (7th Cir. 1937).

que le brevet en question est nul, et qu'il n'y a donc pas de contrefaçon. La question de la validité du brevet visée dans la clause est au contraire sans incidence sur la solution si le breveté agit devant la juridiction d'un Etat sur le fondement de son droit contractuel.

Il n'y a d'ailleurs pas que dans le cas où la contestation peut porter sur un droit contractuel que le demandeur se trouve avoir le choix entre les deux juridictions. Il en va de même quand il s'agit de savoir lequel de deux rivaux est le véritable titulaire d'un brevet. Par exemple, deux personnes revendiquent chacune le titre de propriété du brevet, ou bien l'une revendique le titre légal et l'autre un « droit légal ou équitable » (« legal or equitable interest ») sur la même patente. Celle des deux parties qui prend l'initiative de l'action a le choix entre deux voies : soit intenter une action en contrefaçon devant le tribunal fédéral (1), soit agir en déclaration de ce droit devant un tribunal de l'Etat (2). Le demandeur préférera généralement la juridiction fédérale à cause du pouvoir qu'elle a d'accorder une réparation calculée sur les bénéfices du contrefacteur (« profits »), ou des dommages-intérêts triplés (« treble damages ») (3).

Mais si, dans ces différentes hypothèses, le breveté décide de porter son action devant la juridiction d'Etat, celle-ci peut très bien lui accorder une injonction interdisant à la partie perdante toute contrefaçon future. Par exemple, il obtiendra du tribunal l'annulation de la licence (4), ou la déclaration de son titre (5), et en même temps l'injonction contre la contrefaçon future (« injunction against future infringement »). Ceci est naturellement surprenant, puisqu'une juridiction qui est incompétente en matière fédérale, donc en matière de contrefaçon, rend un jugement dont le dispositif est partiellement identique à celui qu'aurait pris une juridiction fédérale saisie d'une action en contrefaçon. Cette jurisprudence a été néanmoins consacrée par la Cour Suprême (6) en vertu du raisonnement suivant. Le droit d'agir en contrefaçon est subordonné à la propriété du titre (en l'espèce la validité d'une cession); d'autre part, ni la validité du brevet ni son interprétation n'ont

(1) *Lockett v. Delpark, Inc.*, 270 US 496, 511 (1926) (*dictum*).

(2) *Hold Stitch Fabric Mach. Co. v. May Hosiery Mills*, 184 Tenn. 19, 195 S.W.2d 18 (1946).

(3) Voir *infra*, n° 351.

(4) Voir *H. J. Heinz Co. v. Superior Court*, 42 Cal. 2d 164, 266 P.2d 5 (1954).

(5) Voir *Hold Stitch Fabric Mach. Co. v. May Hosiery Mills*, 184 Tenn. 19, 195 S.W.2d 18 (1946).

(6) *New Marshall Engine Co. v. Marshall Engine Co.*, 223 US 473 (1912).

été mis en cause. Il en résulte que l'affaire est bien de la compétence du tribunal de l'Etat, et que celui-ci peut interdire au défendeur toute atteinte future aux droits du breveté. Il a été jugé en revanche que le tribunal d'un Etat n'a pas compétence pour accorder une injonction si, pour ce faire, il doit auparavant statuer sur une question de validité tout à fait étrangère à la question des droits que peuvent avoir les parties en vertu d'une licence ou d'une cession (1).

Il faut noter du reste qu'à l'inverse, une juridiction fédérale peut régler certaines questions relevant de la compétence normale des Etats, lorsqu'elles sont connexes à une question de compétence fédérale (2).

Comment va-t-on faire, dans chaque cas particulier, pour déterminer la juridiction compétente ? La solution est assez simple : tout dépend de la nature du droit invoqué par le breveté. La juridiction saisie se déclarera compétente ou incompétente suivant la façon dont le breveté aura rédigé sa requête introductive d'instance (3).

§ 2. — *La compétence ratione loci*

216. — La compétence *ratione loci* (« venue ») du tribunal de district est déterminée soit par le lieu de résidence du défendeur, soit par le lieu de la contrefaçon si le contrefacteur y possède un établissement d'affaires (« regular and established place of business ») (4). Le droit judiciaire donne évidemment au terme résidence un sens plus strict que celui donné au mot « établissement ». Pour être résident (« inhabitant »), il ne suffit pas d'une simple occupation physique des lieux, mais il faut prouver des attaches précises. Ainsi, une société est considérée comme résidant dans l'Etat suivant la loi duquel elle a été constituée (« the state of incorporation »). Les termes de la Sect. 1400-b diffèrent en effet de ceux de la Sect. 1391-c du Code de procédure civile fédérale, qui règle de manière générale la compétence territoriale des tribu-

(1) Voir *Texas Rubber & Specialty Corp. v. D. & M. Mach. Works*, 81 F.2d 206, 209 (5th Cir. 1936).

(2) *Hurn v. Oursler*, 789 US 238 (1933); Voir aussi *Zalkind v. Scheinman*, 139 F.2d 875 (2d Cir. 1943), cert. denied 322 US 738 (1944); *Musher Foundation, Inc. v. Alba Trading Co.*, 127 F.2d (2d Circ.), cert. denied 317 US 641 (1942).

(3) *Indiana Mfg. Co. v. Nichols & Shepard Co.*, 190 Fed. 579, 584 (CCED Mich. 1911). Comparer les deux affaires : *The Fair v. Kohler Die & Specialty Co.*, 228 US 22 (1913), et *Eno v. Prime Mfg. Co.*, 314 Mass. 686, 50 NE.2d 401 (1943).

(4) 28 USC § 1400-b (1952).

naux fédéraux en matière de sociétés (« corporations »). La Sect. 1391-c permet d'assigner une société « dans tout district judiciaire dans lequel elle est constituée (« incorporated »)... ou fait des affaires, et le ressort judiciaire sera considéré comme la résidence de la société pour ce qui est de la compétence territoriale » (1). La Cour Suprême a jugé que cette définition libérale ne peut s'appliquer au mot « réside » contenu dans la Sect. 1400-b, lequel a le sens de « est constituée » (« incorporated ») (2). Cette solution, qui introduit une disparité entre le régime appliqué aux sociétés en droit commun et celui appliqué aux sociétés quand il s'agit de brevets, a été critiquée en doctrine (3).

Il faut noter que des difficultés de preuve peuvent surgir dans le cas où une société n'a pas été constituée (« unincorporated association ») (4). Au contraire, la notion d'établissement commercial est assez large (5). Le fait de contrefaçon, qui va de pair avec l'établissement, est lui-même parfois difficile à localiser, surtout dans le cas de vente (6). Il faut noter du reste que le défendeur peut renoncer au tribunal territorialement compétent au profit du forum choisi par le demandeur (7).

Les différents circuits n'ont pas tous la même attitude en ce qui concerne les brevets. Certaines cours d'appel sont très sévères; d'autres sont au contraire bien disposées quand elles ont à statuer sur la validité des brevets, et ce fait est évidemment connu des plaideurs (8). Le breveté a donc intérêt à choisir s'il le peut certains ressorts plutôt que d'autres. Pour cela, il préférera, au lieu d'actionner le fabricant contrefaisant

(1) 28 USC § 1391-c (1952) : « in any judicial district in which it is incorporated ... or is doing business, and such judicial district shall be regarded as the residence of such corporation for venue purposes ».

(2) *Fourco Glass Co. v. Transmirra Prods. Corp.*, 353 US 222 (1957).

(3) Voir la note anonyme *The Enforcement of Rights against 'patent infringers* in 72 Harv. L. Rev. 332 (1958).

(4) *Sperry Products v. Association of American Railroads*, CCANY 1942, 132 F.2d 408, 145 ALR 694, certiorari denied 63 S.Ct 1031 (2 cases), 319 US 744, 87 L.Ed. 1700.

(5) *Sherman Paper Products Corp. v. Sorg Paper Co.*, DC Mich. 1958, 161 F.Supp. 44; *Kerr v. Port Huron Sulphite & Paper Co.*, DCNJ 1957, 157 F.Supp. 685. *Adde K. Michaëlis* p. 317.

(6) Voir *Buer v. Montgomery Ward & Co.*, DC Ky 1949, 85 F.Supp. 449; *Sherman Paper Products Corp. v. Sorg Paper Co.*, DC Mich. 1958, 161 F.Supp. 44; *Adde K. Michaëlis*, p. 317.

(7) Voir *K. Michaëlis*, p. 317.

(8) Voir *Lang & Thomas, Disposition of Patent Cases by Courts during the period 1939 to 1949*, 32 JPOS 803, 806 (1950) : Entre 1945 et 1949, le premier circuit a constaté la validité du brevet dans 38 % des cas; les pourcentages sont de 7 % pour le second circuit, 17 % pour le 3^e, 25 % pour le 4^e, 77 % pour le 5^e, 24 % pour le 6^e, 17 % pour le 7^e, 6 % pour le 8^e, 43 % pour le 9^e et 14 % pour le 10^e.

devant une juridiction qui lui est probablement défavorable, se retourner contre l'un des clients du fabricant, qui, lui, revend ou réside dans le ressort d'une juridiction connue pour son libéralisme à l'égard des brevets. Par exemple, au lieu d'actionner le fabricant qui réside et opère dans le huitième circuit, le breveté assignera celui des revendeurs qui se trouve dans le cinquième circuit, parce qu'il sait qu'il a statistiquement dix fois plus de chances de voir reconnaître ainsi la validité de son brevet. Il sait aussi qu'une première décision constatant la validité du brevet et l'existence de la contrefaçon aurait ensuite grand poids et grande valeur de persuasion auprès des autres tribunaux qui pourraient être saisis d'une affaire parallèle, et ceci quelle que soit l'opinion propre de ces tribunaux en ce qui concerne le fond du droit (1). De plus, le fabricant sera dans bien des cas obligé d'intervenir au procès comme codéfendeur aux côtés de son revendeur. Il arrive souvent en effet que fabricant et revendeur d'un produit soient liés par un contrat stipulant que le fabricant devra indemniser le revendeur de ses pertes, ou qu'il devra se charger de sa défense en cas de procès exercé par un tiers. Donc, si le fabricant devient partie intervenante, il sera lié par la décision du tribunal en cas de nouveau procès, suivant la règle de l'autorité de la chose jugée (« res judicata »). D'autre part, même s'il prend soin de ne pas se porter formellement partie intervenante, il risque d'être quand même lié par la décision si, dans un procès ultérieur, le nouveau tribunal s'aperçoit qu'il a contrôlé en pratique la défense de son client revendeur dans le premier litige (2). Enfin, pratiquement, si le breveté obtient une injonction à l'encontre du revendeur, le fabricant va se trouver forcé, soit d'interrompre totalement ou partiellement sa contrefaçon, soit de négocier un arrangement raisonnable.

Il y a cependant un obstacle à l'exercice abusif de cette faculté qu'a le breveté demandeur de choisir le tribunal qui lui plaît, de faire ce que les Américains appellent du « forum shopping ». La théorie du « forum non conveniens », devenue la Sect. 1404-a du Code de procédure civile fédérale (3), permet à un tribunal de décider discrétionnairement que l'affaire dont

(1) Voir par exemple l'affaire *Koolvent Metal Awning Corp. of America v. Graham*, 82 F.Supp. 40 (ND Ohio 1948); Voir *infra*, n° 259.

(2) Voir *infra*, n° 255.

(3) 28 USC § 1404-a (1952); bien que décidé avant la promulgation de § 1404-a, *Gulf Oil Corp. v. Gilbert*, 330 US 501, 508-509 (1947), énumère les conditions nécessaires au transfert d'instance. *Adde Norwood v. Kirkpatrick*, 349 US 29, 32 (1955), après *Wiren v. Laws*, 194 F.2d 873 (1951); *Ford Motor Co. v. Ryan*, 182 F.2d 329 (2d Circ.), *certiorari denied* 340 US 851 (1950).

il est saisi sera transférée dans un autre district, à condition que celui-ci ait été également le district compétent à l'origine. La décision de transfert est motivée soit par la commodité des parties, soit par l'intérêt de la justice. Avant d'ordonner le transfert, le tribunal tiendra compte des raisons qu'avait le demandeur d'introduire l'action devant lui plutôt qu'ailleurs. Il cherchera à voir si le transfert était motivé par des considérations de « commodité » tout à fait respectables, ou au contraire par le désir de trouver un tribunal bien disposé à son égard (1). Il s'efforcera aussi de savoir dans quel ressort du tribunal les sources de preuve nécessaires à la solution du litige se trouvent rassemblées en plus grand nombre, et sont le plus facilement disponibles.

§ 3. *Les actions concurrentes*

217. — La fréquence des conflits ou des situations de conflits de décision entre plusieurs tribunaux en raison de la litispendance ou de la connexité (« concurrent actions ») est due à plusieurs causes.

La principale est sans doute l'existence de deux voies de droit parallèles et, peut-on dire, en sens contraire : l'action en contrefaçon d'une part et l'action en déclaration de non-contrefaçon (« action for declaratory judgment ») (2) d'autre part. Il est ainsi tout à fait possible, étant donné les règles de compétence territoriale, que le breveté actionne un concurrent en l'accusant de contrefaçon devant un tribunal déterminé, et que ce même concurrent, de son côté, agisse en déclaration de non-contrefaçon devant un autre tribunal. Ceci se comprend d'autant mieux qu'on sait que la jurisprudence des différentes

(1) Voir *Royco Mfg. Co. v. Chicopee Mfg. Corp.*, 148 F.Supp. 588, 592-594, SDNY 1957.

(2) Lorsque le breveté notifie à une personne qu'elle se rend coupable de contrefaçon et la menace des foudres légales, cette personne subit de ce fait un certain préjudice. Mais ce préjudice n'est tolérable que si le breveté agit en contrefaçon dans un temps relativement bref; or il arrive que le breveté laisse la menace ainsi suspendue au dessus de la tête d'un prétendu contrefacteur, en se gardant bien d'agir en contrefaçon. La personne ainsi menacée dispose en droit américain d'une action déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle peut porter elle-même le litige devant le tribunal et obtenir que celui-ci statue sur la prétendue contrefaçon. Cette action n'est pas particulière au droit des brevets; elle est prévue par la Loi fédérale sur les jugements déclaratoires (Federal Declaratory Judgment Act), incorporée dans la Sect. 400 du Code de procédure civile fédérale (28 USC-§ 400). Voir à ce sujet : Borchard, *Declaratory Judgments* (Second Edition); *Restrictions on Use of Declaratory Judgments in Patent Suits*, 17 JPOS 270 (1936); *Availability of Declaratory Judgment to Alleged Infringer*, 36 Mich. L. Rev. 1237 (1941).

cours d'appel (« circuits ») est indépendante, et que certaines cours sont beaucoup plus sévères que les autres dans l'appréciation de la validité des brevets d'invention (1). Chacune des parties intéressées va donc s'efforcer d'amener l'autre dans le forum le plus susceptible d'être favorable à ses thèses.

Par ailleurs le comportement qualifié de « forum shopping » est rendu encore plus aisé par la relative facilité de la procédure d'intervention, qui permet à une personne déjà engagée dans une action en contrefaçon, ou dans une action en déclaration de non-contrefaçon, de devenir partie dans une action concurrente devant un autre tribunal. Il y a donc de nombreux conflits potentiels qu'il s'agit de régler le mieux possible.

Evidemment, l'arsenal procédural de la Common Law ne manque pas de techniques appropriées pour régler ces conflits : l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de surseoir à statuer (« motion to stay ») ou de se dessaisir (« motion to dismiss »), ou encore de connaître de l'affaire (« motion to transfer the proceedings before Court »); elle peut encore demander que le tribunal interdise à la partie adverse de persévérer dans l'action concurrente, ou elle peut demander au contraire à l'autre tribunal la permission d'intervenir elle-même dans l'instance engagée devant lui (2).

Les parties gardent donc un jeu d'initiatives variées, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les solutions apportées à ces conflits par la pratique judiciaire, c'est-à-dire la réponse du juge dans telle ou telle hypothèse, à ces initiatives des plaideurs. Il faut distinguer à cet égard deux situations.

218. — Dans la première situation, les parties sont les mêmes dans deux instances engagées devant les tribunaux concurrents et mettant en jeu virtuellement un même point de droit. Par exemple, un concurrent du breveté attaque celui-ci en déclaration de non-contrefaçon devant un tribunal A et le breveté veut actionner ce même concurrent, mais en contrefaçon cette fois, devant un tribunal B. Il est évident que la défense du concurrent attaqué en contrefaçon serait, comme cela est de coutume, fondée partiellement sur l'invalidité du brevet, et qu'il soulèvera cette question également dans l'action déclaratoire. C'est dire que les mêmes questions de fond, à savoir l'existence d'une contrefaçon dans tous les cas, et la validité du brevet le plus souvent, seront soulevées simultanément devant deux juridictions différentes mais de même niveau.

(1) Voir *supra*, n° 216.

(2) Voir Peterson, *Multiple Patent Litigation*; Kerosene Mfg. Co. v. C.-O. Two Co., in 8 Hastings L. Journ. 18 (1956).

Dans cette hypothèse, la règle posée par les précédents est très claire : le tribunal qui est le premier à être saisi de l'affaire va interdire aux parties de porter aucun litige connexe devant un autre tribunal (1). Corollairement, si un tribunal est saisi d'une action mettant en jeu un point de droit qui se trouve déjà soulevé devant un autre tribunal et entre les mêmes parties, il surseoit à statuer en vertu du principe de la courtoisie (« comity ») entre tribunaux de même degré (2). Cependant le sursis à statuer (« order to stay proceedings ») peut être rapporté s'il s'avère que la partie qui l'a obtenu use de moyens dilatoires pour faire traîner en longueur l'action déjà pendante devant l'autre tribunal (3).

On peut se demander par ailleurs ce qu'il faut décider lorsque l'identité des parties devant les deux juridictions concurrentes n'existait pas au départ, mais résulte d'une mise en cause ou d'une intervention postérieure à l'ouverture de la seconde instance. Par exemple, le breveté actionne devant le tribunal A un revendeur, client du fabricant; par la suite, ce fabricant, qui n'était pas partie au litige A, attaque le breveté devant le tribunal B en déclaration de non-contrefaçon; le breveté réussit alors à mettre en cause le fabricant comme codéfendeur dans le litige A (« joinder as a party defendant »). Suivant la jurisprudence (4), le tribunal A ayant été saisi le premier, c'est lui qui connaîtra du litige à l'exclusion du tribunal B. Voici un autre exemple de cette situation : le breveté attaque un revendeur, client du fabricant, devant le tribunal A, puis le fabricant lui-même devant le tribunal B. Si le fabricant se porte partie intervenante dans l'instance déjà pendante devant le tribunal A, le tribunal B devra surseoir à statuer (5). Il en est de même si le fabricant intente une action déclaratoire devant le tribunal A; si le breveté attaque en contrefaçon devant le tribunal B un client du fabricant, revendeur du produit litigieux, ce revendeur peut intervenir dans le litige A et obtenir un sursis à statuer de la part du tribunal B (6).

(1) *Crosley Corp. v. Hazeltine Corp.* 122 F.2d 925 (3d Cir. 1941), cert. denied 315 US 813 (1942); *Sortex Co. of North America v. Mandrel Industries, Inc.*, DC Mich. 1964, 226 F.Supp. 995.

(2) *Pierce v. International Tel. & Tel. Corp.*, DCNJ 1957, 147 F.Supp. 934.

(3) *Shikler v. Weinstein*, DCNY 1952, 105 F.Supp. 48.

(4) *Kerotest Mfg. Co. v. C.-O. Two Fire Equipment Co.*, 189 F.2d 31 (3d Cir. 1951), 65 Harv. L. Rev. 348.

(5) Voir l'affaire *American Chemical Point Co. v. Thompson Chemical Corp.*, CA Cal. 1957, 244 F.2d 64.

(6) *Helene Curtis Indus., Inc. v. Sales Affiliates, Inc.*, 105 F.Supp. 886, 902-903, SDNY, aff'd 199 F.2d 732 (2d Cir. 1952).

219. — Les solutions consacrées par les précédents ne sont pas les mêmes dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire lorsque, la question en litige étant la même, les parties aux deux instances ne sont pas identiques. Par exemple, un fabricant engage devant le tribunal A une action en déclaration de non-contrefaçon, puis le breveté entame devant le tribunal B une action en contrefaçon dirigée contre l'un des clients revendeurs de ce fabricant. Dans ce cas, le tribunal A ne peut pas accorder au demandeur l'injonction qu'il demande en vue d'interdire la poursuite de l'instance devant le tribunal B (1), et le tribunal B n'a aucune raison de surseoir à statuer en attendant la décision du tribunal A (2). Ce qui fait défaut pour que la solution soit la même que précédemment, c'est que les parties à la première action se retrouvent ensemble dans le second for par le jeu de l'intervention par exemple.

Section II

L'action « at law » et la « suit in equity »

220. — Les tribunaux de district, et les cours de circuit en appel, peuvent prendre deux formations différentes. Le breveté peut en effet saisir le tribunal en tant que « Court of Law », comme il peut le saisir, s'il le préfère, en tant que « Court of equity ». Or il y a là véritablement deux juridictions différentes, bien qu'elles soient incarnées par le même tribunal ou par la même cour.

L'action « at law » permet au breveté de se faire allouer une réparation pécuniaire (« damages ») pour le préjudice qu'il a subi personnellement du fait de la contrefaçon. Elle ne vise donc que des faits passés. La « suit in equity » a deux buts. Le premier est d'obtenir du juge qu'il ordonne formellement au contrefacteur de cesser son activité reconnue illicite. Cet ordre, appelé injonction (« injunction »), concerne donc l'avenir. Il est important car il est assorti d'un moyen de coercition très efficace; sa violation est en effet sanctionnée non seulement par une aggravation des réparations purement civiles, mais encore, dans certains cas, par la répression pénale assortie au « criminal contempt of Court ». Le second but de la « suit

(1) *Triangle Conduit & Cable Co. v. National Elec. Prods. Corp.*, 138 F.2d 46 (3d Circ.), cert. denied 320 US 784 (1943), 57 Harv. L. Rev. 255; accord : *Cresta Blanca Wine Co. v. Eastern Wine Corp.*, 143 F.2d 1012 (2d Circ. 1944).

(2) *Advance Transformer Co. v. Bromberg*, DC Ill. 1952, 106 F.Supp. 691.

in equity », accessoire au premier (1) et facultatif, est de faire octroyer au breveté les profits réalisés par le contrefacteur du fait de sa contrefaçon passée (« accounting for profits »). Or, ceci peut être plus intéressant pour le breveté que des dommages-intérêts (« damages ») parce que le mode de calcul n'est pas le même.

Le breveté peut généralement choisir celle des deux voies qu'il préfère (2), même lorsqu'il dépose une demande reconventionnelle après avoir été actionné lui-même en déclaration de non-contrefaçon (« for declaratory judgment ») (3). Mais ce choix est irréversible, et il ne pourrait pas introduire une instance en équité après avoir agi « at law » (4) ou vice versa (5). Or, la différence de nature et de résultat entre les deux voies est considérable, et le breveté doit donc peser soigneusement les deux solutions qui s'offrent à lui afin de déterminer celle qui lui est le plus profitable eu égard à sa situation particulière.

§ 1. *Les avantages de l'action « at law »*

221. — Il faut noter que l'action « on the case », ou « action at law », est parfois la seule voie possible pour le breveté. Ainsi en est-il lorsque le brevet est déjà expiré au moment de l'introduction de l'instance (6), car celui qui agit en équité doit présenter un titre valide. L'action en équité introduite immédiatement avant l'expiration du brevet serait cependant recevable; l'extinction du titre avant le jugement fait obstacle au prononcé d'une injonction, mais n'empêche pas que soit

(1) « The right to an account in patent suits in equity is incident to, and depends upon, the right to injunction and discovery », *Draper v. Hudson*, CC Mass. 1873, Fed. Cas. No. 4,069; *Mershon v. J. F. Pease Furnace Co.*, CCNY 1885, 24 Fed. 741.

(2) *Ryan Distributing Corporation v. Caley*, DC Pa 1943, 51 F.Supp. 377; *Bragg v. City of Stockton*, CC Cal. 1886, 27 Fed. 509; *Standard Oil Co. v. Roxana Petroleum Corporation*, DC Ill. 1925, 9 F.2d 453; *Globe Knitting Works v. Segal*, DC Pa 1917, 239 Fed. 322; *Panoulis v. National Equipment Co.*, DCNY 1912, 198 Fed. 493.

(3) *Ryan Distributing Corp. v. Caley*, DC Pa 1943, 51 F.Supp. 377.

(4) *Sears, Roebuck & Co. v. Pearce*, CCA Ill. 1918, 253 Fed. 960.

(5) *In re Paramount Public Corporation*, DCNY 1934, 8 F.Supp. 644.

(6) *K. Michaëlis*, p. 312; *George N. Robillard*, 11^e Conférence, p. 14; *Root v. Lake Shore, etc. R. Co.*, Ill. 1882, 105 US 189, 26 L.Ed. 975; *Campbell v. Ward*, CCNJ 1882, 12 Fed. 150; *Russell v. Kern*, Wis. 1895, 69 Fed. 94, 16 CCA 154; *American Cable R. Co. v. Chicago City R. Co.*, CC Ill. 1890, 41 Fed. 522.

sanctionnée la contrefaçon passée (1) à condition que cette sanction soit du domaine de l'équité (2).

C'est aussi le cas lorsque le contrefacteur a cessé depuis un certain temps son activité contrefaisante et qu'il ne menace pas de la reprendre (3), car le secours de l'équité n'est accordé que quand l'atteinte au droit subjectif dure toujours au moment de l'action.

Il y a également des circonstances dans lesquelles l'action « at law » s'avère la seule voie possible permettant d'obtenir une condamnation pécuniaire du contrefacteur. Il en est ainsi dans l'hypothèse suivante. Un breveté a suivi la politique consistant à concéder des licences à toute personne intéressée. Il est clair qu'alors la mesure du préjudice subi par le breveté du fait d'une contrefaçon se mesure exactement au taux des redevances stipulées dans les licences. Le juge peut, dans ces conditions, refuser de statuer sur la réparation en qualité de juge d'équité, pour la raison que le calcul des profits réalisés par le contrefacteur s'avère bien inutile (4). Si le breveté veut toucher une indemnité, il doit se résigner à agir « at law ».

Il en est de même lorsque le contrefacteur n'a, en fait, tiré aucun bénéfice de la contrefaçon (5), par exemple lorsque la nature de l'invention est telle qu'il ne peut en être tiré aucun profit (6). La détermination des gains réalisés (« account of profits ») devant la juridiction d'équité ne donnerait aucun résultat. Au contraire il y a peut-être quelque chose à gagner pour le breveté à prouver le préjudice devant un jury.

Il est une autre hypothèse dans laquelle le tribunal refusera de statuer en équité; c'est celle où l'objet contrefaisant est incorporé dans un article composé en majeure partie de choses se trouvant dans le domaine public. Le juge peut alors hésiter à rendre une injonction dont les effets pourraient être partiellement injustes (interdiction de vendre des articles déjà fabriqués et qui ne sont pourtant que partiellement contrefaisants). L'injonction étant exclue, il en est de même de la juridiction

(1) *Eclipse Mach. Co. v. E. Krieger & Son*, DCNY 1936, 15 F.Supp. 97, aff'd 87 F.2d 755; *Cerruti v. Stinson Aircraft Corp.*, DC Mich. 1938, 23 F.Supp. 387, aff'd 110 F.2d 1007.

(2) *Campbell v. Ward*, CCNJ 1882, 12 Fed. 150.

(3) *Ulmar v. Chickering*, CC Mass. 1888, 33 Fed. 582; *Gwinn v. Ranco, Inc.*, DC Ohio 1940, 36 F.Supp. 584, reversed on other grounds 128 F.2d 437; *J. F. Rowley Co. v. Rowley*, CCA Ohio 1930, 39 F.2d 865.

(4) *Sanders v. Logan*, CC Pa 1861, Fed. Cas. No 12,295.

(5) *Carson v. American Smelting & Refining Co.*, DC Wash. 1928, 25 F.2d 116.

(6) *Livingstone v. Jones*, CC Pa 1861, Fed. Cas. No. 8,414, reversed on other grounds 68 US 155, 1 Wall. 155, 17 L.Ed. 662; *Vaughan v. Central Pac. R. Co.*, CC Cal. 1877, Fed. Cas. No. 16,897.

d'équité qui serait autrement détournée de son but fondamental. Le breveté en est alors réduit à agir « at law » (1).

Il se peut enfin que la contrefaçon réside dans le fait, pour un licencié du breveté, de fabriquer sans payer la redevance ou sans honorer les clauses de la licence. Il y a bien contrefaçon, puisque l'exploitation a lieu sans le consentement du breveté, mais ici encore l'injonction est une sanction très mal adaptée à la situation, et la voie de droit que devra utiliser le breveté est celle de l'action « on the case », qui lui permettra d'être payé (2).

Dans toutes ces hypothèses, le breveté est contraint d'agir « at law ». Le reste du temps, il est libre de choisir son terrain. S'il veut se contenter de frapper son concurrent contrefacteur d'une condamnation purement pécuniaire et momentanée, c'est-à-dire sans implications pour l'avenir, il trouvera dans l'action « at law » une procédure simple et relativement peu coûteuse. Il peut aussi trouver préférable, pour des raisons de tactique, de voir apprécier par un jury, composé de personnes assez inexpérimentées et non préparées, plutôt que par un tribunal et un « master », les questions de la validité de son brevet, de sa contrefaçon, et du préjudice qu'il en a subi. En effet, dès lors que ces questions sont sujettes à contestation entre les parties et que leur solution n'est pas évidente, elles deviennent des « questions de fait » et il en résulte qu'elles sont laissées à l'appréciation du jury dans l'action « at law ». Or, il ne faut pas oublier que les preuves sont alors administrées oralement et le jour de l'audience.

§ 2. *Les avantages de la « suit in equity »*

222. — Il arrive à l'inverse que le breveté soit obligé de choisir la voie de l'équité parce qu'il n'a droit à aucune protection « at law ».

Il en est ainsi tout d'abord lorsque le breveté n'a souffert aucun préjudice. Il est clair qu'il ne peut alors obtenir une évaluation de ce préjudice « at law » en vue de son indemnisation (3). Tout ce qu'il peut espérer est que le tribunal, statuant en équité, rende une ordonnance d'injonction. Une hypothèse de ce genre est celle où il n'y a pas encore eu de contrefaçon réalisée, mais où le breveté a de bonnes raisons de penser qu'elle pourrait être réalisée dans un avenir immédiat. Il va

(1) *Nerney v. New York, N. H. & H. R. Co.*, CCA Conn. 1936, 83 F.2d 409.

(2) *Universal Rim Co. v. General Motors Corporation*, CCA Mich. 1929, 31 F.2d 969.

(3) *Byam v. Bullard*, CC Mass. 1852, Fed. Cas. No. 2,262.

donc solliciter d'avance l'interdiction judiciaire de l'atteinte à son droit qu'il anticipe. Une telle demande a quelquefois été jugée recevable (1).

Le demandeur est aussi obligé de se situer sur le terrain de l'équité lorsque son titre présente certaines insuffisances. Ne peut en effet agir « at law » que celui qui détient un titre légal (« legal title ») (2). Une licence non exclusive par exemple n'est pas un titre légal (3). Il faut alors que ce soit le titulaire du brevet qui agisse en son nom propre, dans l'intérêt de son licencié simple (4), encore qu'il n'y soit pas obligé (5), sauf stipulation expresse. Le licencié simple n'a pas d'action, quelles que soient les stipulations du contrat de licence à cet égard (6). La situation est un peu différente en ce qui concerne le licencié exclusif, qui est considéré comme possesseur (« substantially the owner ») du brevet. Celui-ci peut agir « at law » pour défendre ses intérêts propres, mais il doit le faire au nom du propriétaire du brevet. Il ne peut agir en son nom propre (7). D'après les règles de l'équité, le licencié exclusif peut au contraire agir directement parce qu'il détient ce qu'on appelle un titre en équité (« equitable title ») (8). Il est seulement tenu de mettre le breveté en cause (« to join the true proprietor in suit »), mais ce dernier ne peut s'y refuser : il devient, qu'il le veuille ou non, partie co-demanderesse à l'instance en contrefaçon (9). Le licencié exclusif peut, s'il fait défaut, agir directement au nom du breveté (10). Il arrive donc que ce qui ne suffit

(1) *Canton Steel Roofing Co. v. Kanneberg*, CC Ohio 1892, 51 Fed. 599; *Chester Forging & Engineering Co. v. Tindel-Morris Co.*, Pa 1908, 165 Fed. 899, 91 CCA 577; *Brill v. St. Louis Car Co.*, CC Mo. 1897, 80 Fed. 909; *Winchester Repeating Arms Co. v. American Buckle, etc., Co.*, CC Conn. 1893, 54 Fed. 703; *Contra : Slessinger v. Buckingham*, CC Cal. 1883, 17 Fed. 454, 8 Sawy 469.

(2) *Potter v. Wilson*, CCNY 1860, Fed. Cas. No. 11,342.

(3) *K. Michaëlis*, p. 317.

(4) *Gayler v. Wilder*, NY 1850, 10 How. 477, 13 L.Ed. 504; *Tyler v. Tuel*, Vt 1810, 6 Cranch 324, 3 L.Ed. 237; *New York Continental Jewell Filtration Co. v. City of Sullivan*, CC Ind. 1901, 111 Fed. 179; *Innis, Speiden & Co. v. Food Machinery Corporation*, DC Del. 1942, 2 FRD 261.

(5) *Hook v. Hook & Ackerman*, CA 3d Circ. 1951, 187 Fed. 252.

(6) *Philadelphia Brief Case Co. v. Specialty Leather Products Co.*, DCNJ 1956, 145 F.Supp. 452, aff'd 242 F.2d 511.

(7) *Wedge v. Waynesboro Nurseries*, DC Va 1940, 31 F.Supp. 638.

(8) *Contour Chair-Lounge Co. v. Laskowitz*, Mo 1960, 330 Sw2d 817.

(9) *Philadelphia Brief Case Co. v. Specialty Leather Products Co.*, DCNJ 1956, 145 F.Supp. 452, aff'd 242 F.2d 511; *Radio Corp. of America v. Independent Wireless Tel. Co.*, CCANY 1924, 297 Fed. 521; *Kreutler-Arnold Hinge Last Co. v. Leman*, CCA Mass. 1926, 13 F.2d 796; *Adde K. Michaëlis*, p. 317.

(10) *Western Electric Co. Inc. v. Pacent Reproducer Corporation*, CCANY 1930, 42 F.2d 116, cert. denied 51 S.Ct 78, 282 US 873, 75 L.Ed. 771; *Nachod & U.S. Signal Co. v. Automatic Signal Corporation*, CCA Conn. 1939, 105 F.2d 981.

pas à faire un titre légal (« legal title ») puisse suffire à constituer un titre en équité (« equitable title »).

La situation est comparable dans plusieurs cas particuliers de cession. Ainsi, le cessionnaire seulement partiel du brevet n'a pas de titre légal (1). De même, la cession assortie d'une convention qui lui donne le caractère d'un nantissement n'ouvre pas le droit au profit du créancier cessionnaire d'agir « at law » (2). Enfin, et ceci est d'application fréquente, la cession d'un brevet n'opère pas la transmission du droit d'agir « at law » pour des faits de contrefaçon qui ont eu lieu avant la cession. Cela n'est possible qu'en vertu d'une clause expresse dans le contrat de cession (3). A défaut de cette clause, seul peut agir « at law » celui qui était le titulaire du brevet au moment où les faits de contrefaçon allégués ont été réalisés (4). Le cessionnaire en est donc réduit, ici encore, à agir en équité s'il veut s'attaquer aux infractions tant antérieures que postérieures à l'acquisition de son titre. En fait, c'est ce qu'il fera chaque fois que plusieurs cessions successives auront fait naître un doute quant à la recevabilité d'une requête « at law » en ce qui concerne la contrefaçon passée (5).

Enfin, le brevet peut se trouver entre les mains d'un administrateur ou d'un exécuteur testamentaire, ou d'un « trustee ». Ceux-ci peuvent agir en contrefaçon à condition de se placer sur le terrain de l'équité (6). Ceci n'est pas sans intérêt, surtout lorsque le brevet est en indivision. Il suffira le plus souvent de nommer un « trustee » (7) pour tout simplifier.

223. — Mais il se peut aussi que le breveté ait le choix entre les deux voies, et qu'il préfère la procédure de l'équité parce qu'il en escompte certains avantages relatifs. C'est ce qui se produit dans la majorité des cas, et les actions « on the case » en matière de contrefaçon de brevet sont exceptionnelles (8).

L'avantage essentiel de la « suit in equity » est sans doute l'efficacité, car le tribunal statuant en équité peut ordonner une injonction, c'est-à-dire qu'il s'adresse au contrefacteur en lui disant : « Nous vous donnons l'ordre de cesser votre contrefaçon; nous vous interdisons de contrefaire à nouveau ce brevet

(1) Tyler v. Tuel, Vt 1810, 10 US, 6 Cranch 324, L.E.d. 237.

(2) Ormsby v. Connore, CC Mass. 1904, 133 Fed. 548.

(3) Kriger v. McFadden Publications, DCNY 1941, 43 F.Supp. 170; *Adde* K. Michaëlis, p. 318.

(4) Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, Ill. 1923, 43 S.Ct 254, 261 US 24, 67 L.Ed. 516.

(5) Bicknell v. Todd, CC Ohio 1851, Fed. Cas. No. 1,389.

(6) Voir *infra*, n° 226.

(7) Voir par ex. l'affaire Berghane v. Radio Corp. of America, DC Del. 1947, 6 FRD 561.

(8) George N. Rolillard, 11^e Conférence, p. 13-14.

dans l'avenir ». Si le contrefacteur passe outre à l'injonction, il se rend coupable de « contempt of Court » et aggrave singulièrement son cas.

En équité, d'autre part, les questions de fait ne sont pas appréciées par un jury, mais par le tribunal ou par un juge délégué, le « Master in Chancery ». Or ceci n'est pas sans importance en matière de brevets. « At law », c'est-à-dire quand la requête ne porte que sur l'indemnité en numéraire couvrant le préjudice subi par le breveté, les points de faits sont réglés par un jury, à moins que les deux parties soient d'accord pour y renoncer (1). Quand il juge en équité, le tribunal a le pouvoir de faire déterminer certains points de fait par un jury, comme il peut le faire dans certains cas par un Master, mais ce pouvoir est discrétionnaire, et le demandeur n'a pas le droit absolu au jury comme dans la juridiction de Common Law. Or, le jury est composé de personnes plus ignorantes et plus naïves, en moyenne, que les magistrats de métier qui forment le tribunal. On conçoit donc qu'il se laisse assez facilement circonvenir lorsqu'on en vient au contre-interrogatoire oral (« cross examination ») des témoins et des experts. L'avocat du défendeur dispose à cette occasion d'armes faciles pouvant se révéler dangereuses pour le breveté.

En revanche, l'institution du Master (2), historiquement liée à celle de la juridiction d'équité du Chancelier, est de nature à favoriser le demandeur en matière de contrefaçon de brevets. Le tribunal peut nommer un Master en rendant un jugement interlocutoire (« interlocutory judgment »); le jugement interlocutoire est une décision avant dire droit qu'il faut distinguer du jugement définitif (« final decree »); c'est une ordonnance visant au calcul des profits et du préjudice résultant de la contrefaçon alléguée, et qui n'est rendue que si le tribunal relève des présomptions suffisantes rendant vraisemblable la validité du brevet et l'existence de la contrefaçon. Le Master nommé à la suite de ce jugement interlocutoire procédera à une large enquête contradictoire dans le but d'établir le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur ou des dommages subis par le breveté. Il peut exiger des parties la production de tout document et livre de comptabilité susceptible d'aider à ce calcul (3), et peut faire condamner pour « contempt » la partie qui s'y refuserait (4).

(1) Code fédéral de procédure civile, 28 USC, Rule 38.

(2) K. Michaëlis, p. 339-340.

(3) Bristol Laboratories v. Schenley Laboratories, DC Ind. 1953, 117 F.Supp. 67.

(4) K. Michaëlis, p. 340.

Enfin, la procédure d'équité est la seule permettant les interventions à l'instance, tant principales que secondaires (1).

Il y a donc une série de raisons expliquant que la voie de l'équité ait la préférence du breveté américain lorsqu'il se décide à agir en contrefaçon.

CHAPITRE II

LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE L'ACTION

224. — Pour être recevable, l'action en contrefaçon doit encore être introduite par la ou les personnes qui ont qualité et intérêt à agir. Elle est enfermée d'autre part dans certaines conditions de temps. Enfin, l'action visant à une indemnisation du breveté est subordonnée, dans le cas où le brevet invoqué est effectivement exploité, à certaines conditions de publicité préalable.

Il convient donc d'envisager successivement les conditions d'ouverture de l'action tenant à la personne du demandeur, les conditions quant au temps pendant lequel on peut agir, et enfin certaines conditions de publicité préalable.

Section I

Les conditions tenant à la personne du demandeur

225. — Qui peut agir en contrefaçon ? Il faut distinguer entre plusieurs catégories d'intéressés. Certains peuvent agir seuls et en leur propre nom; d'autres peuvent agir, mais pas en leur nom propre; d'autres encore peuvent agir en leur nom propre, mais doivent avoir pour cela à leurs côtés un autre personnage; enfin, certains se voient refuser tout droit d'agir.

§ 1. *Le droit d'agir individuellement et isolément*

226. — Le breveté, quand il est à la fois le déposant originaire et le titulaire actuel peut agir indifféremment « at law » et en équité. Il faut observer cependant que sa présence à l'instance n'est pas toujours suffisante dans le cas où il a auparavant concédé une licence exclusive d'exploitation et que la contre-

(1) K. Michaëlis, p. 322.

façon porte directement préjudice au licencié exclusif. Dans la procédure d'équité, ce dernier doit être mis en cause en tant que « partie nécessaire » (1). Il faut remarquer du reste que ceci n'est vrai qu'en ce qui concerne le licencié exclusif et non en ce qui concerne le licencié simple (2).

Lorsque le brevet est en copropriété (« joint ownership »), suivant le schéma prévu dans la Sect. 262 du Code des brevets, chaque copropriétaire (« co-owner » ou « tenant in common ») peut agir indépendamment, et ne peut pas obliger son copropriétaire à se joindre à ses côtés dans l'instance (3), sauf stipulation expresse ou implicite (4).

Tout comme le breveté d'origine, le cessionnaire de l'intégralité des droits du brevet (« the whole interest in the patent ») peut agir seul et en son propre nom, « at law » comme en équité. Le cessionnaire partiel dispose également de l'action en contrefaçon, étant entendu qu'il s'agit ici du démembrement contractuel du droit et non pas de l'indivision, laquelle ne donne pas de droit indépendant (5). Ce sera par exemple la cession limitée à une certaine zone territoriale (6), ou la cession du droit exclusif d'usage seulement, à l'exclusion de la fabrication et de la vente, la cession du droit de fabrication, à l'exclusion de l'usage et de la vente, etc., ou bien, d'une manière encore plus restrictive, la cession d'usage (ou de fabrication, etc.) seulement limitée à un territoire déterminé (7). Les cessionnaires de ces droits peuvent agir d'eux-mêmes et en leur nom propre à l'encontre des contrefacteurs, pourvu qu'ils aient, à l'intérieur des limites territoriales et/ou commerciales stipulées dans la cession, tous les droits du propriétaire. Cependant, le droit qu'a le cessionnaire total ou partiel d'agir en contrefaçon contre les tiers est subordonné à une condition : il faut que le contrat de cession ait fait l'objet de la publicité spéciale par inscription dans un registre tenu à l'Office des Patentes, conformément à la Sect. 261 du

(1) *Western Electric Co., Inc. v. Wallerstein*, DCNY 1930, 48 F.2d 268.

(2) *Davison v. Alexander Smith & Sons Carpet Co.*, DCNY 1938, 22 F.Supp. 461.

(3) *Gibbs v. Emerson Electric Mfg. Co.*, DC Mo 1939, 29 F.Supp. 310.

(4) Voir par ex. *Hook v. Hook & Ackerman*, DC Pa 1950, 89 F.Supp. 238, aff'd in part and reversed in part on other grounds 187 F.2d 52.

(5) Voir *infra*, n° 227.

(6) *Waterman v. Mackenzie*, NY 1891, 11 S.Ct 334, 138 US 252, 34 L.Ed. 923; *Rice v. Boss*, CCNY 1891, 46 Fed. 195; *Snydam v. Day*, CCNY 1846, Fed. Cas. No. 13,654.

(7) *Wilson v. Rousseau*, NY 1846, 45 US 646, 4 How. 646, 11 L.Ed. 1141; *Chambers v. Smith*, CC Pa 1870, Fed. Cas. No. 2,582.

Code des brevets (1). Il faut se souvenir aussi que le cessionnaire total ou partiel ne peut agir « at law » que pour les faits de contrefaçon postérieurs à la cession, à moins que le contrat n'ait prévu le transfert simultané du droit à réparation des faits de contrefaçon passés (2). Il est d'ailleurs possible de céder séparément le brevet à une personne et le droit de réclamer une indemnité pour les contrefaçons passées (« assignment of claims for past infringement ») à une autre personne (3).

Le droit d'agir en contrefaçon a été reconnu également au licencié exclusif dans une hypothèse où le contrat de licence équivalait en fait à une cession du monopole légal lui-même (« the whole interest »). Le contrat accordait en effet au concessionnaire une licence exclusive de fabriquer, utiliser et vendre, et ceci pour toute la durée escomptée du brevet; il lui donnait le droit de concéder à son tour aux tiers de son choix des sous-licences, tant exclusives que non exclusives; enfin, et c'est là la clause importante, le contrat lui donnait le droit d'intenter des actions en contrefaçon à ses frais (4). Il est clair que la situation du licencié exclusif dans cette hypothèse est entièrement assimilable à celle d'un cessionnaire total du brevet (5). Certaines décisions ont même adopté un critère plus simple, en consacrant cette solution dès l'instant que le licencié tient du contrat le droit d'exclure tout le monde, y compris le breveté lui-même (6).

Enfin, l'action est recevable sur le terrain de l'équité de la part de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur des biens d'un breveté décédé (7), ou d'un « trustee », lequel n'est pas obligé d'appeler comme partie à l'instance le « cestuis que trust » (8).

(1) John Tuman & Sons v. Basse, CCANY 1940, 113 F.2d 928; Wyeth v. Stone, CC Mass. 1840, Fed. Cas. No. 18,107.

(2) Voir *supra*, n° 222.

(3) Armstrong v. Allen B. Du Mont Laboratories, DC Del. 1955, 137 F.Supp. 659.

(4) Hartford Nat. Bank & Trust Co. v. Henry L. Crowley & Co., DCNJ 1954, 118 F.Supp. 899. V. Consolidated Vacuum Corp. v. Machine Dynamics, Inc., DC Cal. 1964, 230 F.Supp. 70.

(5) Mais il n'en va pas de même lorsque la licence est limitée à un certain domaine d'utilisation, quand bien même le contrat de licence autoriserait le licencié à agir en contrefaçon. Ce dernier est alors tenu, pour pouvoir maintenir son action en équité, d'appeler le breveté concédant comme co-demandeur à l'instance, Etherington v. Hardee, DC Tex. 1960, 182 F.Supp. 905.

(6) Western Electric Co., Inc. v. Pacent Reproducer Corporation, CCANY 1930, 42 F.2d 116, cert. denied 51 S.Ct 78, 282 US 873, 75 L.Ed. 771.

(7) May v. Logan County, CC Ohio 1887, 30 Fed. 250; Providence Rubber Co. v. Goodyear, R.I. 1869, 9 Wall. 788, 19 L.Ed. 566; May v. Saginaw County, CC Mich. 1887, 32 Fed. 629; Hodge v. North Missouri R. Co., CC Mo. 1870, Dill. 104, Fed. Cas. No. 6,561.

(8) Bryan v. Stevens, CCNY 1841, Fed. Cas. No. 2,066-a; Goodyear v. Day, CCNJ 1852, Fed. Cas. No. 5,566.

Dans toutes ces hypothèses, l'intéressé — breveté, cessionnaire, licencié exclusif — peut agir seul et en son nom propre.

§ 2. — *Le droit d'agir concurremment
avec une autre personne*

227. — Il arrive également que l'intéressé doive appeler quelqu'un d'autre à ses côtés dans l'instance, faute de quoi celle-ci serait sans succès. Ceci a pour but d'éviter qu'un autre litige puisse s'élever concernant les mêmes faits supposés de contrefaçon.

Il en est ainsi pour deux catégories de personne tirant leur droit du brevet : le propriétaire d'une part indivise du brevet (« undivided part or share ») d'une part, et le licencié exclusif d'autre part.

Le propriétaire indivis peut évidemment agir en contrefaçon, mais ses copropriétaires indivis sont nécessairement parties à l'instance (1). Il en est de même, par voie de conséquence, du cessionnaire d'une part indivise du brevet; il doit agir conjointement avec son cédant (2).

Le licencié exclusif peut, lui aussi, attaquer un contrefacteur, et il importe peu que la licence soit ou non limitée à un territoire ou à une période de temps déterminée (3). Agissant en équité, il doit appeler à ses côtés le titulaire du brevet, qui est considéré ici encore comme une partie indispensable à l'action (4). Que se produit-il lorsque ce dernier refuse d'être codemandeur ? La réponse est incertaine. Il a été jugé que l'action du breveté était ici sans fondement, et que par contre-coup celle du licencié exclusif devait être déclarée irrecevable (5). Il existe un précédent au moins d'après lequel le licencié exclusif peut alléguer son impuissance à faire intervenir le breveté à l'instance pour faire admettre que ce dernier y soit cité comme défendeur (6). Plusieurs décisions en

(1) *Holliday v. Long Mfg. Co.*, DCNC 1955, 18 FRD 45.

(2) Voir opinion in *Waterman v. Mackenzie*, NY 1891, 11 S.Ct 334, 138 U.S 252, 34 L.Ed. 923.

(3) *United Lacquer Mfg. Corp. v. Maas & Waldstein Co.*, DCNJ 1953, 111 F.Supp. 139.

(4) *Hook v. Hook & Ackerman*, DC Pa 1950, 89 F.Supp. 238, aff'd in part and reversed in part on other grounds 187 F.2d 52; *Contour Chair-Lounge Co. v. Laskowitz*, Mo 1960, 330 Sw2d 817; *Etherington v. Hardee*, DC Tex. 1960, 182 F.Supp. 905, aff'd 290 F.2d 28.

(5) *Industrial Synthetics Corp. v. Swan Rubber Co.*, CA Ga 1956, 234 F.2d 819.

(6) *Kulesza v. American Car & Foundry Co.*, DC Ill. 1939, 27 F.Supp. 151.

revanche ont admis que le licencié exclusif pouvait alors agir seul, mais au nom du breveté (1).

D'ailleurs, si le licencié exclusif est tenu d'appeler le breveté à l'instance en tant que partie indispensable, il en est exactement de même dans la situation inverse : si c'est le breveté qui prend l'initiative d'agir, on considère le licencié exclusif comme une partie nécessaire dans l'instance dirigée contre le contrefacteur, dès lors qu'il s'agit de défendre les droits spécifiquement acquis par le licencié exclusif (2). Comme cette intervention est quelquefois peu praticable, on a même admis qu'il peut être valablement représenté par le breveté, lequel tiendrait le titre du brevet en « trust » pour lui (3).

§ 3. — *Le droit d'agir au nom du breveté*

228. — Dans d'autres cas, le licencié ne peut agir en son propre nom, mais peut chausser les bottes du breveté en agissant au nom de ce dernier. C'est ce que peut faire le bénéficiaire d'une licence exclusive (4) avec (5) ou sans limitation territoriale. En effet le breveté n'est pas toujours désireux d'entamer un procès coûteux par lui-même, tant qu'il n'y est pas tenu par une clause expresse du contrat. Ceci est compréhensible dans le cas de licence limitée à une certaine zone territoriale, et lorsque la contrefaçon y reste localisée.

§ 4. — *Refus du droit d'agir*

229. — En revanche, l'action en contrefaçon n'est pas donnée au cessionnaire lorsque le contrat de cession s'analyse réellement en une simple licence (6). D'autre part, le cessionnaire n'a pas d'action « at law » lorsque la cession n'a pour but que de lui constituer une sûreté (7). L'action en contrefaçon est aussi refusée à l'administrateur judiciaire ou séquestre

(1) Cf. Jurisprudence citée *supra*, n° 222.

(2) *Western Electric Co., Inc. v. Wallerstein*, DCNY 1930, 48 F.2d 268.

(3) *Holliday v. Long Mfg. Co.* DCNC 1955, 18 FRD 45.

(4) *Maguire Industries v. Harrington & Richardson Arms Co.* DC Mass. 1948, 79 F.Supp. 81.

(5) *Manning v. Galland-Henning Pneumatic Malting Drum Mfg. Co.*, 1910, 124 NW 291, 141 Wis. 199; *Security Materials Co. v. Mixer Mobile Co.*, DC Cal. 1947, 72 F.Supp. 450.

(6) *Waterman v. Mackenzie*, NY 1891, 11 S.Ct 334, 138 US 252, 34 L.Ed. 923; *Gayler v. Wilder*, NY 1850, 10 How. 477, 13 L.Ed. 504; *Jaros Hygienic Underwear Co. v. Fleece Hygienic Underwear Co.*, CC Pa 1894, 60 Fed. 622.

(7) *Ormsby v. Connors*, CC Mass. 1904, 133 Fed. 548.

(« receiver ») (1), ainsi qu'au mandataire *ad litem* (2). Elle est refusée également au licencié non exclusif ou licencié simple (« bare, simple, mere or non exclusive licensee »); ce dernier, contrairement au licencié exclusif, ne peut ni agir seul ni se joindre à son concédant dans une action en contrefaçon (3). Il en va de même, *a fortiori*, du sous-licencié simple (4).

Section II

Le temps utile pour agir

230. — A partir de quel moment bénéficie-t-on du droit d'agir ? Jusqu'à quel moment peut-on agir ? Il faut distinguer ici la contrefaçon de l'action en contrefaçon. L'action n'est possible, naturellement, qu'à partir du moment où il y a eu contrefaçon, mais elle reste ouverte un certain temps après cet événement. Il faut donc connaître d'abord la période de temps pendant laquelle certains faits constitueront des atteintes au brevet, ensuite la période de temps courant à partir de ces faits pendant laquelle le breveté pourra les sanctionner par l'action en contrefaçon.

231. — La première période est évidemment facile à définir. Elle correspond à la vie du brevet et court donc du jour de sa délivrance.

Il en résulte qu'il ne peut pas y avoir d'action en contrefaçon, ni « at law » ni en équité, avant la délivrance (5), et que le fait que le brevet serait délivré postérieurement à l'introduction de l'instance n'empêcherait pas celle-ci d'être totalement inefficace (6).

Il en résulte d'autre part qu'il n'y a pas d'action pour sanctionner des faits antérieurs à la délivrance, ou à la redéli-

(1) *Ball v. Coker*, CCSC 1909, 168 Fed. 304; *Dick v. Struthers*, CC Pa 1885, 25 Fed. 103; *Dick v. Oil Well Supply Co.*, CCPa 1885, 25 Fed. 105.

(2) *Goldsmith v. American Paper Collar Co.*, CCNY 1880, 2 Fed. 239.

(3) *Caldwell Mg. Co. v. Unique Balance Co.*, DCNY 1955, 18 FRD 258; *Holliday v. Long Mfg. Co.*, DCNC 1955, 18 FRD 45; *Western Electric Co., Inc. v. Pacent Reproducer Corporation*, CCANY 1930, 42 F.2d 116, cert. denied 51 S.Ct 78, 282 US 873, 75 L.Ed. 771; *Kurtzon v. Sterling Industries, Inc.*, DC Pa 1964, 228 F.Supp. 696.

(4) *Hazeltine Corporation v. Radio Corporation of America*, DCNY 1937, 20 F.Supp. 668.

(5) *Night Club Frocks v. Waltztime Dances Frocks*, DCNY 1937, 19 F.Supp. 820; *Marsh v. Nichols*, Mich. 1888, 95 S.Ct 168, 128 US 605, 32 L.Ed. 538; *Standard Scale, etc., Co. v. McDonald*, CC Mo 1904, 127 Fed. 709.

(6) *Mike Levine, Inc. v. Baer*, DCNY 1940, 32 F.Supp. 575.

vrance — il n'y a pas d'action au profit du breveté qui a abandonné son brevet pour pouvoir obtenir une redélivrance (« reissue ») — (1). Ceci n'est pas sans importance pratique aux Etats-Unis, pays dans lequel l'invention peut être exploitée et divulguée pendant un an avant que la demande soit déposée sans que cela fasse obstacle à la validité du brevet accordé postérieurement. Comme la procédure de délivrance dure généralement plusieurs années, il est évident que la concurrence peut déjà s'exercer pendant un certain temps, et d'une manière tout à fait licite par conséquent, avant la délivrance du brevet. Cependant, le demandeur de brevet américain a la faculté de garder le secret sur son invention avant et pendant la procédure d'octroi; du reste, s'il choisit cette politique, il ne se trouve pas complètement sans protection : le juge d'équité peut lui accorder une réparation si l'invention est contrefaite avant même la délivrance par une personne à qui le futur breveté l'avait communiquée confidentiellement, cette solution n'étant pas fondée sur la loi des brevets mais sur le principe suivant lequel nul ne saurait s'enrichir injustement aux dépens d'un autre (2).

232. — Reste à savoir quel est le délai pendant lequel l'action en contrefaçon demeure recevable après qu'aient été réalisés les faits qualifiés juridiquement de contrefaçon. C'est la question de la prescription de l'action, qui est réglée d'une part par la Sect. 286 du Code des brevets, et d'autre part par la théorie judiciaire de l'inaction du breveté (« laches »).

§ 1. — *Le délai préfix de la Sect. 286.*

233. — Le Code des brevets, dans sa Sect. 286, contient une règle concernant la demande en réparation du préjudice, c'est-à-dire applicable quand le breveté agit « at law » (3). Le délai légal est alors de six ans à partir de la contrefaçon. Pour les tribunaux, il s'agit bien plus d'un délai préfix que d'une véritable prescription (« Statute of Limitation »), son écoulement affectant l'existence du droit lui-même, non la survi-

(1) Reedy v. Scott, Ohio 1875, 23 Wall. 352, 23 L.Ed. 109; Burreli v. Hackley, CCNY 1888, 35 Fed. 833; Fry v. Quinlan, CCNY 1875, 13 Blatchf. 205, Fed. Cas. No. 5,140.

(2) Carter Products v. Colgate-Palmolive Co., DC Md. 1955, 130 F.Supp. 557, decree aff'd 230 F.2d 855, cert. denied 77 S.Ct 43, 352 US 843, 1 L.Ed.2d 59, rehearing denied 77 S.Ct 152, 352 US 913, 1 L.Ed.2d 120.

(3) La règle remonte à un amendement de la loi des brevets, en 1897; auparavant, les règles étatiques sur la prescription (« State Statutes of Limitations ») étaient appliquées en la matière.

vance de l'action. Il en résulte que la dissimulation des faits par le contrefacteur n'est pas une cause de suspension du délai (1).

La loi prévoit cependant une suspension légale lorsque l'action est dirigée contre l'Etat. Dans l'hypothèse d'une contrefaçon commise par les Etats-Unis, en effet, le breveté, avant de faire un procès, adresse une réclamation écrite à l'administration compétente en vue d'une indemnisation. Cette administration peut alors, par un acte de nature administrative, soit lui donner raison, soit rejeter sa réclamation. Alors seulement le breveté pourra-t-il agir en contrefaçon. Or, il est évident que si l'administration tarde trop à répondre à la réclamation, le breveté va se trouver en dehors du délai de six ans dont il serait évidemment injuste de tenir compte. Le second alinéa de la Sect. 286 institue une suspension du délai de prescription entre le jour où l'administration reçoit la réclamation et le jour où elle expédie par la poste la notification de sa décision de rejet.

La prescription commence à courir le jour de la contrefaçon, mais il se peut que celle-ci se prolonge pendant un certain temps. Que doit-on décider si elle a commencé plus de six ans avant l'ouverture de l'instance ? Il a été jugé, à propos d'un autre problème (2), que la contrefaçon est une faute dommageable continue (« continuing tort »). Il semble donc que l'action ne soit pas prescrite dans ce cas, encore qu'il n'y ait de réparation possible, aux termes mêmes de la loi, qu'en raison de faits intervenus au cours du délai de six ans.

Le délai de la prescription est interrompu par le dépôt de la requête (« complaint ») ou de la contre-requête (« counterclaim ») qui constituent les actes introductifs de la procédure en droit américain. Quant à la preuve, c'est au défendeur, c'est-à-dire au prétendu contrefacteur, à l'apporter (3), ce qu'il peut faire à tout moment de la procédure (4).

(1) *Pollen v. Ford Instrument Co.*, CCANY 1940, 108 F.2d 762.

(2) La *cause of action* doit-elle ou non être restreinte et limitée à l'instant précis où un appareil contrefait a été installé ? *Cooper v. Westchester County*, DCNY 1941, 42 F.Supp. 1.

(3) *Bianchi v. Barili*, CCA Cal. 1948, 168 F.2d 793; *Peters v. Hanger*, 1904, 134 Fed. 586, 67 CCA 386.

(4) Il peut la faire au cours du débat au fond (« under the general issue ») *Hildreth v. Mastoras*, DC Or. 1918, 253 Fed. 68, reversed on other grounds 263 Fed. 571, reversed on other grounds 42 S.Ct 20, 257 US 27, 66 L.Ed. 112.

§ 2. — *La prescription du fait de l'inaction
du breveté (règle du « laches »)*

234. — Mais la prescription de six ans prévue par la Sect. 286 ne s'applique qu'à l'action « at law », ou à la « suit in equity » dans la mesure où le breveté réclame la liquidation de son préjudice (« accounting for damages »), c'est-à-dire des actions visant à la condamnation du contrefacteur à une indemnité pour le dommage subi par le breveté. La Sect. 286 ne parle en effet que de la demande « for damages ». Est-ce à dire qu'il n'y a aucune limite de temps pour demander en équité une injonction ou un calcul des profits du contrefacteur ? Ce serait oublier la tradition de la juridiction d'équité. Le chancelier cherche, évidemment, à redresser les torts, à faire droit, de manière pratique et efficace, aux victimes d'une injustice. Mais il se réserve le droit de n'en rien faire s'il estime que le demandeur n'est pas tout à fait candide lui-même. C'est la maxime « Celui qui vient en équité doit le faire avec les mains propres » (« He who comes into Equity must do so with clean hands »). C'est très bien de redresser une situation inique pour le demandeur, mais encore faut-il que ce changement n'aboutisse pas à une situation inique pour le défendeur. Or, c'est ce qui risque de se produire quand le breveté laisse écouler une longue période de temps avant d'agir en contrefaçon. Si certaines conditions sont réunies, le défendeur pourra alors lui opposer avec succès un moyen de défense très efficace. Il lui dira à peu près ceci : « Vous n'avez plus le droit de me chercher querelle, car vous avez mis trop de lenteur à agir (« laches ») » (1).

235. — La règle du « laches » (2) est fondée sur l'idée de faute ou de négligence équipollente au dol de la part du breveté. S'il y a contrefaçon, et que le breveté la sanctionne immédiatement, avec les moyens que lui donne la loi, il exerce son droit très honnêtement, et personne ne peut le lui reprocher. Mais s'il ne fait rien pendant de nombreuses années, si, suivant l'expression des tribunaux, « il dort sur son droit », le contrefacteur trompé par cette inaction peut être tenté de croire qu'il ne commet rien d'illégal. Il se peut, par conséquent, qu'il se décide alors à investir des capitaux pour lancer

(1) Etymologiquement : vieux français « laschesse », du latin *laxare*, *laxus* (Oxford English Dictionary 1933).

(2) 28 USC (Code de Procédure Civile Fédérale) Rule 8-c; pour la procédure devant la « Court of Claims », 28 USC Rule 15-b.

la fabrication en question, puis pour lui donner de l'ampleur, et qu'il fasse de la publicité pour augmenter ses ventes. Il en résulte qu'il aura changé complètement sa position en fonction de ce qu'il croit pouvoir exploiter en toute quiétude vis-à-vis du breveté, puisque celui-ci le laisse faire sans broncher. Il prend des risques qu'il n'aurait pas pris s'il avait pensé devenir ainsi contrefacteur. Or, voici qu'après tout le temps écoulé et tout le travail et la matière grise dépensés, le breveté se décide enfin à faire valoir son droit, et agit en contrefaçon. On a vu quelquefois un breveté qui avait laissé son brevet inexploité attaquer un concurrent qui avait lancé le produit sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis et avait créé un marché de toute pièce (1).

Va-t-on accueillir l'action du breveté dans cette hypothèse ? Il faut répondre aujourd'hui par la négative, car le juge d'équité peut faire deux raisonnements aboutissant tous deux à la même conclusion : le rejet de l'action.

Tout d'abord, il va chercher à apprécier la conduite respective des deux parties en présence. D'un côté, il voit le breveté. Sans doute est-il injuste de la part du contrefacteur de priver le breveté des redevances et des avantages que lui procure son brevet. De l'autre côté, il y a le prétendu contrefacteur, et le juge trouvera qu'il est également injuste de la part du breveté de laisser un entrepreneur faire des investissements et s'engager dans une fabrication parce qu'il croit qu'il peut le faire, et de lui demander ensuite réparation et arrêt de son activité. Il y a là un piège dans lequel le défendeur ne serait pas tombé s'il avait été attaqué ou notifié en temps utile. Or le breveté a le devoir de se montrer diligent dans la sauvegarde de ses droits; il ne peut rester oisif tandis qu'un autre prend le risque de monter une affaire à partir du produit ou du procédé breveté. D'autre part, la conduite du contrefacteur a son origine dans celle du breveté qui, par des actes trompeurs ou des silences ou omissions, berce les autres d'illusions sur l'étendue de leur droit. Ce contrefacteur risque donc de subir une perte qu'il n'aurait jamais subie autrement, par conséquent, l'attitude du demandeur étant aussi fautive que celle du défendeur, il convient en équité de le débouter de son action. Tel est le premier raisonnement, fondé sur la faute

(1) *Whitman v. Walt Disney Productions, Inc.*, DC Cal. 1957, 148 F.Supp. 37, aff'd 263 F.2d 229.

dommageable. C'est celui qui apparaît dans la plupart des précédents (1).

Il y a ensuite un second raisonnement, qui est très simple, fondé sur l'idée d'acquiescement. En s'abstenant d'agir, le breveté accorde en quelque sorte une licence d'exploitation tacite de l'invention brevetée (2).

236. — Ces deux fondements de la règle en expliquent largement les conditions de fonctionnement. Le tribunal ne débouterà le breveté que si les cinq éléments constitutifs de « laches » se trouvent réunis. Ce sont : 1 — le retard dans l'exercice de l'action par le breveté, 2 — la connaissance par le breveté de l'activité litigieuse, 3 — l'absence d'excuse au retard qu'il met pour agir, 4 — l'existence d'un préjudice souffert par le défendeur du fait de ce retard, 5 — enfin la relative bonne foi du défendeur au cours de la période d'inaction du breveté.

237. — 1° Il faut en premier lieu que se soit écoulé une certaine période de temps depuis le début de la contrefaçon, ou tout au moins depuis que le breveté en a eu connaissance, et que, pendant toute cette période, le breveté se soit abstenu d'agir à l'encontre du contrefacteur. Le retard est interrompu par la requête introductive d'instance, mais aussi par toute démarche ou notification par laquelle le breveté menace d'exercer son droit en justice (3). Cependant, si, après avoir entamé une procédure, le demandeur en contrefaçon abandonne celle-ci et laisse s'écouler à nouveau une longue période de temps sans se manifester (4), ou s'il se contente de notifier au prétendu contrefacteur une lettre le menaçant d'action judiciaire, et que cette lettre reste sans aucune suite pendant des années (5), ce nouveau retard peut être constitutif de « laches ».

(1) *Potash Co. of America v. International Minerals & Chemical Corp.*, CANM 1954, 213 F.2d 153; *Rome Grader & Machinery Corporation v. J. D. Adams Mfg. Co.*, CCA Ind. 1943, 135 F.2d 617; *Wheatley v. Rex. Hide, Inc.*, DC Ill. 1938, 25 F.Supp. 543, aff'd 102 F.2d 940; *Wisconsin Alumni Research Foundation v. Vitamin Technologists*, DC Cal. 1941, 41 F.Supp. 857, aff'd in part and reserved in part on other grounds 146 F.2d 941, cert. denied 65 S.Ct 1554, 325 US 876, 89 L.Ed. 1994, rehearing denied 66 S.Ct 12, 326 US 804, 90 L.Ed. 490.

(2) *Merriam v. Smith*, CC Mass 1882, 11 Fed. 588; *Hall v. Frank*, DCNY 1912, 195 Fed. 946; *National Cash Register Co. v. Union Computing Mach. Co.*, CCNJ 1906, 143 Fed. 342; *McGill v. Whitehead & Hoag Co.*, CCNJ 1905, 137 Fed. 97; *Edison Electric Light Co. v. Equitable Life Assur. Soc. of United States*, CCNY 1893, 55 Fed. 478.

(3) *City of Concord v. Norton*, CC Mass. 1883, 16 Fed. 477.

(4) *Crowel v. Baker Oil Tools*, DC Cal. 1943, 49 F.Supp. 552, reversed on other grounds 143 F.2d 1003, cert. denied 65 S.Ct 93, 323 US 760, 89 L.Ed. 608.

(5) *Kaplan v. Helen Hart Novelty Corp.*, CANY 1950, 182 F.2d 311; *Detachable Bit Co. v. Timken Roller Bearing Co.*, DC Ohio 1941, 41 F.Supp. 37, aff'd 133 F.2d 632.

Naturellement ce retard ne correspond pas au délai légal de six ans de la Sect. 286; il peut être inférieur (1), ou supérieur à six ans, et les chiffres de huit (2), dix (3), douze (4), quatorze ans (5) sont des périodes retenues par les précédents. Cependant, la règle légale des six ans applicable aux actions en réparation n'est pas sans avoir une certaine incidence sur les solutions du juge d'équité. Celui-ci a tendance en effet à faire une distinction suivant que le retard du demandeur est inférieur ou supérieur à six années lorsqu'il s'agit de répartir l'*onus probandi*. Si l'action est intentée à l'intérieur de la période de six ans de la prescription proprement dite, le défendeur aura la charge de démontrer des circonstances justifiant l'application de la théorie du « laches ». Il pourra d'ailleurs le faire à la lumière de la requête (« bill of complaint »), ou par ses réponses orales (6). Il semble aussi que les tribunaux soient plus sévères, *a priori*, dans l'appréciation de ces circonstances (7). Le retard qui dépasse six ans, au contraire, est présumé dommageable pour le défendeur et quasi-délictuel, et c'est alors au demandeur d'apporter la preuve contraire (8). Il a même été jugé que celui-ci devait le faire dans la demande introductive d'instance (« bill of complaint ») (9).

De toute façon, au point de vue du fond, le retard n'est qu'un élément parmi d'autres; il peut difficilement être isolé de la question du préjudice que ferait subir au contrefacteur une condamnation tardive. D'autre part, le simple retard exclusif de toute négligence n'est pas un obstacle à l'action en contrefaçon (10). La question qui se pose en effet n'est jamais celle de l'écoulement d'un délai, mais celle de savoir si, eu égard aux circonstances, il est équitable de faire droit au demandeur.

(1) *France Mfg. Co. v. Jefferson Electric Co.*, CCA Ohio 1939, 106 F.2d 605, cert. denied 60 S.Ct 471, 309 US 657, 84 L.Ed. 1006, rehearing denied 60 S.Ct 589, 309 US 696, 84 L.Ed. 1036.

(2) *Marlatt v. Mergenthaler Linotype Co.*, DC Cal. 1947, 70 F.Supp. 426.

(3) *Holman v. Oil Well Supply Co.*, CCA Pa 1936, 83 F.2d 538; *Hamilton v. Mid-West Abrasive Co.*, DC Pa 1963, 216 F.Supp. 411.

(4) *Dock & Terminal Engineering Co. v. Pennsylvania R. Co.*, CCA Pa 1936, 82 F.2d 19.

(5) *Universal Coin Lock Co. v. American Sanitary Lock Co.*, CCA Ind. 1939, 104 F.2d 781.

(6) *United Drug Co. v. Ireland Candy Co.*, CCA Mo 1931, 51 F.2d 226, cert. denied 52 S.Ct 200, 284 US 683, 76 L.Ed. 577.

(7) *Minnesota Min. & Mfg. Co. v. Shuger*, DC Md 1955, 132 F.Supp. 640.

(8) *Whitman v. Walt Disney Productions, Inc.*, DC Cal. 1957, 148 F.Supp. 37, aff'd 263 F.2d 229.

(9) *United Drug Co. v. Ireland Candy Co.*, CCA Mo 1931, 51 F.2d 226, cert. denied 52 S.Ct 200, 284 US 683, 76 L.Ed. 577.

(10) *Mercoid Corporation v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, CCA Ill. 1943, 133 F.2d 811, reversed on other grounds 64 S.Ct 278, 320 US 680, 88 L.Ed. 396, rehearing denied 64 S.Ct 526, 321 US 802, 88 L.Ed. 1089.

238. — 2° Le demandeur n'est coupable de « laches », et c'est la seconde condition, que s'il était en fait au courant de la contrefaçon. S'il ignorait de bonne foi qu'on le contrefaisait, son inaction ne peut lui être imputée en négligence (1). La théorie du « laches » est inapplicable, quand bien même il s'agirait d'un retard de treize ans par exemple (2) après le début de la contrefaçon. Cependant, la preuve de l'ignorance, donc de la bonne foi du breveté, est assez difficile à faire. On conçoit qu'on ne puisse permettre au demandeur de se tirer d'affaire en prétendant qu'il ignorait la contrefaçon, car cela ferait peser sur le défendeur la charge d'une preuve contraire diabolique. Pour cette raison, l'excuse d'ignorance n'est admissible que si le breveté a effectivement usé d'une diligence moyenne durant la période considérée pour s'informer des contrefaçons éventuelles (3); dans le cas contraire, cette ignorance est fautive, et n'exonère pas des conséquences dommageables du retard apporté à agir. Tout comme le breveté qui sait et n'agit pas, celui qui n'agit pas pour savoir se voit refuser le secours du juge d'équité. C'est ce qu'on exprime par la maxime : « les juridictions d'équité ne viennent pas en aide à celui qui a dormi sur ses droits » (« Courts of Equity will not assist one who has slept on his rights »). En revanche, et cela va de soi, si le breveté agit dès qu'il apprend la contrefaçon en cours, il n'y a pas de retard, et l'exception de « laches » est rejetée (4).

239. — 3° Le breveté peut également échapper à la règle du « laches » s'il peut invoquer une excuse légitime à son retard. Par exemple le défendeur lui avait assuré qu'il cesserait désormais son activité litigieuse (5), ou le contrefacteur avait su apaiser les soupçons du breveté par des manœuvres dolosives (6), ou, d'une manière générale, si le défendeur est lui-même à l'origine du retard, ou s'il y a contribué (7). Constitue également

(1) *Pacific Coast Borax Co. v. American Potash & Chemical Corporation*, DC Cal. 1934, 8 F.Supp. 567; *Amalgamated Dental Co. v. Lang Dental Mfg. Co.*, DC Ill. 1961, 200 F.Supp. 814.

(2) *Apex Electrical Mfg. Co. v. Landers, Frary & Clark*, DC Conn. 1938, 21 F.Supp. 241, aff'd 100 F.2d 1009.

(3) *Van Alen v. Aluminum Co. of America*, DCNY 1942, 43 F.Supp. 833; *Frank F. Smith Hardware Co. v. S.H. Pomeroy Co.*, CCANY 1924, 299 Fed. 544, cert. denied 44 S.Ct 637, 265 US 592, 68 L.Ed. 1196.

(4) *Nachman Spring-Filled Corporation v. Kay Mfg. Corporation*, CCANY 1935, 78 F.2d 653.

(5) *Rajah Auto Supply Co. v. Belvidere Screw & Machine Co.*, CCA Ill. 1921, 275 Fed. 761.

(6) *Wortendyke v. White*, CCNJ 1875, Fed. Cas. No. 18,050.

(7) *Pierce v. International Tel. & Tel. Corp.*, DCNJ 1957, 147 F.Supp. 934.

une excuse légitime la croyance par le breveté que l'article contrefait, tel qu'il était fabriqué au départ, n'était pas concurrentiel (« commercially harmful ») (1), ou la poursuite ininterrompue de négociations en vue de régler le problème de la contrefaçon (2), ou le fait que le breveté était pendant cette période engagé dans un procès parallèle (3). En revanche, le breveté ne peut pas échapper à la règle du « laches » en invoquant son manque de ressources (4), par exemple, son inaptitude à régler des honoraires d'avocat (5), ou sa mauvaise santé (6). Naturellement, le cessionnaire peut se voir opposer l'exception de « laches » du fait de l'inaction de son cédant (7).

240. — 4° Un autre élément nécessaire à la défense du « laches » est le préjudice que subirait le supposé contrefacteur s'il venait à être condamné au terme de la longue inaction du breveté. La règle du « laches » ne s'applique pas si le retard n'a pas vraiment travaillé au détriment du défendeur (8). Le préjudice résultera le plus souvent d'un changement de la position économique du défendeur depuis le commencement de son activité litigieuse, changement qui ne se serait pas produit si le breveté l'avait actionné dès le début. Ce changement de position (« change of position »), qui pour les tribunaux fait présumer le préjudice, se traduira en général par le chiffre élevé des investissements imputables à la contrefaçon prétendue, par l'augmentation sensible de la production et des ventes de l'article litigieux, par l'élévation de la capacité de production de cet article, etc. (9). Mais, si le contrefacteur n'avait pas en

(1) *Accumulator Co. v. Edison Electric Illuminating Co.*, CCNY 1894, 63 Fed. 979.

(2) *Holland Co. v. American Steel Foundries*, DC Ill. 1950, 95 F.Supp. 273, reversed on other grounds 190 F.2d 37, cert. denied 72 S.Ct 86, 342 US 859, 96 L.Ed. 647, cert. denied 73 S.Ct 94, 344 US 855, 97 L.Ed. 664; *Foxboro Co. v. Taylor Instrument Cos.*, DCNY 1944, 58 F.Supp. 313, reversed on other grounds 157 F.2d 226, cert. denied 67 S.Ct 494, 329 US 800, 91 L.Ed. 684.

(3) *Van Hook v. Pendleton*, CCNY 1846, 1 Blatchf. 187, Fed. Cas. No. 16,851; *US. Mitis Co. v. Detroit Steel & Spring Co.*, Mich. 1903, 122 Fed. 863, 59 CCA 589.

(4) *Nagy v. L. Mundet & Son*, DCNY 1938, 23 F.Supp. 543, aff'd 101 F.2d 82; *Holman v. Oil Well Supply Co.*, DC Pa 1934, 14 F. Supp. 490, aff'd 83 F.2d 538; *Whitman v. Walt Disney Productions, Inc.*, DC Cal. 1957, 148 F.Supp. 37, aff'd 263 F.2d 229.

(5) *Arrowood v. Symington-Gould Corp.*, DCNY 1946, 71 F.Supp. 693.

(6) *Seghers v. Gardella*, DC Ohio 1944, 55 F.Supp. 914.

(7) *Tompkins v. St. Regis Paper Co.*, NY 1916, 236 Fed. 221, 149 CCA 411; *Booth Fisheries Corp. v. General Foods Corp.*, DC Del. 1939, 27 F.Supp. 268.

(8) *Union Simplex Train Control Co. v. General Ry Signal Co.*, DCNY 1935, 11 F.Supp. 854, aff'd 91 F.2d 950; *Speed Corp. v. Webster*, CA Or. 1959, 262 F.2d 482.

(9) Voir par ex. *Van Alen v. Aluminum Co. of America*, DCNY 1942, 43 F.Supp. 833.

fait tenu compte de l'inaction du breveté, il ne peut opposer la défense du « laches » (1).

241. — 5° Enfin, une dernière question se pose : que faut-il décider lorsque le contrefacteur était en fait de mauvaise foi tout au long de la période d'inaction de la part du breveté ? Va-t-on appliquer la règle du « laches » à son profit ? Les précédents s'y refusent, car si le contrefacteur savait dès le premier jour tout le risque qu'il courait, il ne peut ensuite s'en prendre qu'à lui-même s'il subit un préjudice. La balance de l'équité penche cette fois de l'autre côté. Le droit du breveté apparaît à nouveau digne de protection. Par conséquent, le défendeur qui savait qu'il contrefaisait ne peut se prévaloir de la règle du « laches » (2). Du reste, la mauvaise foi du contrefacteur sera fréquemment révélée par des manœuvres dolosives vis-à-vis du breveté, lesquelles constituent par elles-mêmes une excuse légitime au retard de ce dernier.

242. — En ce qui concerne la charge de la preuve des différents éléments constitutifs du « laches », les précédents ne vont pas tous dans le même sens. Il faut remarquer que, le plus souvent, en ce qui concerne le retard en lui-même, c'est-à-dire la période de temps qui s'est écoulée entre le début de la contrefaçon alléguée et l'introduction de l'instance, la preuve est contenue d'avance dans les conclusions du demandeur (« it appears on the face of the bill »). En d'autres termes, la requête du breveté fait preuve intrinsèquement de son retard à agir. Et, si le breveté ne songeait pas à s'attaquer à tous les faits de contrefaçon, l'aveu du défendeur désireux de soulever la défense du « laches » aurait tôt fait d'établir le vrai début de la contrefaçon. Mais, le retard seul ne suffit pas à constituer le « laches » ; il faut savoir, de toute façon, qui va devoir prouver l'existence ou l'inexistence des autres éléments : connaissance de la fabrication du côté du breveté, préjudice du côté du défendeur. C'est ici que les solutions judiciaires divergent un peu. Certains précédents mettent cette preuve à la charge du défendeur, ce qui paraît normal puisque c'est lui qui soulève l'exception (3). Un autre courant de précédents fait apparaître une distinction entre le cas où le retard est inférieur à six ans, et le cas où il dépasse ce délai. Dans le premier cas, le défendeur doit apporter la preuve des circonstances extraordinaires propres

(1) *Montgomery Ward & Co v. Clair*, CCA Mo. 1941, 123 F.2d 878.

(2) *Shaffer v. Rector Well Equipment Co.*, CCA Tex. 1946, 155 F.2d 344.

(3) *Galion Iron Works & Mfg. Co. v. Buffalo-Springfield Roller Co.*, DC Ohio 1952, 108 F.Supp. 811.

à justifier l'application de la doctrine du « laches » (1). Dans le cas où l'inaction du breveté se prolonge au-delà de la prescription de six ans de la Sect. 286, le retard vaut présomption de « laches » et c'est alors au breveté demandeur à la renverser en se justifiant de son retard (2).

243. — De toute façon, le tribunal tranche souverainement sur le point de savoir si les conditions du « laches » sont réunies. Il est libre également, s'il choisit d'appliquer la règle, de lui donner les effets étendus ou limités qui lui paraissent convenables. Il ne faut pas croire, en effet, que l'établissement du « laches » aboutit toujours à l'irrecevabilité *in globo* de l'action du breveté. Il peut arriver que l'action soit rejetée totalement, si le tribunal estime que le « laches » équivaut à une fin de non-recevoir selon l'équité (« equitable estoppel »), et le breveté est alors débouté de toutes ses conclusions, aussi bien celles tendant à obtenir une injonction que celles visant à un calcul des profits réalisés dans le passé par le défendeur (3). Mais le tribunal peut estimer au contraire que le « laches » diffère de la fin de non-recevoir, et le breveté pourra dans ce cas obtenir partiellement satisfaction. Il aura gain de cause par exemple dans sa requête tendant à obtenir une ordonnance d'injonction, donc pour ce qui concerne l'avenir, mais il se verra refuser la restitution des profits passés (« account for past profits ») à cause du « laches » (4). La question de savoir si le retard équivaut à un « estoppel » dépendra, dans chaque cas particulier, de la gravité de la faute du demandeur et de ses effets sur la situation du défendeur tels que les apprécie le juge d'équité. Il y a du reste un autre moyen pour le tribunal de doser l'application de la règle, c'est de rejeter sur le terrain du « laches » la requête tendant à une injonction préliminaire (« motion for a preliminary injunction »), en ce réservant la faculté de faire droit aux griefs du demandeur dans le jugement à intervenir lors de l'audience finale (« final hearing ») (5).

(1) *Craftint Mfg. Co. v. Baker*, CCA Cal. 1938, 94 F.2d 369.

(2) *Whitman v. Walt Disney Productions, Inc.*, DC Cal. 1957, 148 F.Supp. 37, aff'd 263 F.2d 229.

(3) *Union Shipbuilding Co. v. Boston Iron & Metal Co.*, DC Md 1936, 17 F.Supp. 318, aff'd 93 F.2d 781.

(4) *Rajah Auto Supply Co. v. Belvidere Screw & Machine Co.*, CCA Ill. 1921, 275 Fed. 761; *Simpson v. Newport News Shipbuilding & Dry Dock Co.*, DCNY 1910, 18 F.2d 318, aff'd 18 F.2d 325; *Gillous v. Shell Co. of California*, CCA Cal. 1936, 86 F.2d 600, cert. denied 58 S.Ct 9, 302 US 689, 82 L.Ed. 532.

(5) *Beattie Mfg. Co. v. Smith*, CCANY 1921, 275 Fed. 164.

Section III

Conditions de publicité préalable

244. — Sans doute peut-on dire que la délivrance du brevet et son enregistrement à l'Office des Patentes constitue une notification au public, une publicité *erga omnes* de son existence (1). Cependant, la Sect. 287 du Code des brevets (2) subordonne le droit à réparation du préjudice à l'accomplissement d'une publicité préalable. Suivant cette règle, le propriétaire du brevet, ou son licencié ou ayant cause, qui fabrique ou vend un produit breveté est tenu d'informer le public du fait que ce produit est couvert par un brevet, faute de quoi le breveté ne pourra pas obtenir d'indemnisation (« damages »).

La loi prévoit deux modes de notification, au choix : soit une notification par publicité *in rem*, c'est-à-dire l'apposition sur le produit d'une inscription composée du mot « Patent », ou de l'abréviation « Pat. », et du numéro du ou des brevets en question, soit une notification *in personam*, c'est-à-dire l'avertissement formel donné à un concurrent du fait qu'en fabricant ou vendant tel produit, il contrefait ou contreferait tel brevet.

A défaut de ce marquage ou de cette notification, ni le breveté ni ses ayants cause ne peuvent obtenir d'indemnisation. En cas de notification tardive, ils ne pourront obtenir de réparation qu'en raison de faits postérieurs à celle-ci. Ils pourront certes obtenir une injonction (3), mais ils n'auront pas droit à la réparation de faits passés, que cette réparation soit calculée d'après le préjudice subi (« damages ») (4), ou qu'elle le soit d'après les bénéfices réalisés par le contrefacteur (« profits ») (5). Tout au plus a-t-il été jugé qu'il pourrait obtenir des dommages-intérêts symboliques (« nominal damages ») (6).

(1) *Boyden v. Burke*, 14 How. 575, 582; *Sessions v. Romadka*, 145 US 29,50.

(2) 35 USC § 287. Cette disposition dérive d'une innovation de la Sect. 13 de la loi du 2 mars 1861 (c. 88,12 Stat. 246) reprise par la Sect. 38 de la loi du 8 juillet 1870 (c. 230, 16 Stat. 198, 203) et, avec une modification de détail, par la loi du 7 février 1927 (c. 67, 44 Stat. 1058). Avant 1861, la loi obligeait déjà le breveté à faire marquer ses produits, mais la sanction de cette obligation était différente (Voir Sect. 6 de la loi du 29 août 1842, c. 263, 5 Stat. 544).

(3) *Eversharp, Inc. v. Fisher Pen Co.*, DC Ill. 1961, 204 F.Supp. 649.

(4) Ceci aux termes mêmes de la Section 287.

(5) Le mot « damages » de la Section 287 couvre également les « profits », *Franklin Brass Foundry Co. v. Shapiro & Aronson*, CCA Pa 1921, 278 Fed. 435; *Flat Slab Patents Co. v. Turner*, CCA Minn. 1923, 285 Fed. 257, cert. denied 43 S.Ct 700, 262 US 752, 67 L.Ed. 1215; *V. aussi General Electric Co. v. George J. Hagan Co.*, DC Pa 1929, 40 F.2d 505.

(6) *McComb v. Brodie*, CC La 1872, 1 Woods 153, Fed. Cas. No. 8,708; *B. B. Hill Mfg. Co. v. Stewart*, CCNY 1902, 116 Fed. 927.

On aurait pu concevoir que la loi impose la notification préalable comme une condition générale s'imposant à tous les brevetés, quitte à instituer une présomption légale irréfragable suivant laquelle le marquage des produits vaudrait comme notification *erga omnes*. Le Congrès a préféré adopter l'ordre inverse et poser comme préalable général l'apposition de la marque, ou, à titre d'obligation facultative, la notification *in personam*. Il en résulte qu'il y a deux circonstances dans lesquelles la règle est inapplicable.

C'est d'abord lorsque le brevet est resté en fait inexploité, c'est-à-dire qu'il est demeuré un brevet de papier pendant un temps plus ou moins long, et qu'il n'y a donc aucun produit susceptible de porter la marque ou l'étiquette requise. On aurait pu concevoir que même dans ce cas le droit d'indemnisation du breveté soit subordonné à une notification individuelle, de personne à personne, adressée par le breveté au contrefacteur, et mentionnant l'activité incriminée. Cette interprétation avait été adoptée par une partie de la jurisprudence (1) après la loi de 1870 (2), en raison de la différence de rédaction du nouveau texte (3) par rapport au texte de la loi précédente de 1861 (4); mais la solution contraire est aujourd'hui consacrée : le breveté qui ne fabrique ni ne vend peut, même en l'absence de notification, réclamer des dommages-intérêts et la restitution des profits (5), et ceci pour toute la période d'activité contrefaisante s'étendant depuis la date de la délivrance du brevet.

(1) *American Carmel Co. v. Thomas Mills & Bro.*, 162 Fed. 147 (CCA 3d Cir.); *Churchward Intern'l S. Co. v. Bethlehem S. Co.* (DC) 262 Fed. 438; *Flat Slab Patents Co. v. Northwestern Glass Co.*, 281 Fed. 51; *Flat Slab Patents Co. v. Turner*, DC, 285 Fed. 257; *Son v. Pressed Steel Car Co.*, 21 F.2d 529 (1927).

(2) Sect. 38 de la loi du 8 juillet 1870, qui est devenue Sect. 4,900 R. S. 35 USC, puis Sect. 287 de la présente codification du titre 35 du Code des Etats-Unis.

(3) « *Patentees, and persons making or selling any patented article for or under them, may give notice to the public that the same is patented (either by marking the product or by fixing a label to the package).* »

(4) Sect. 13 de la loi du 2 mars 1861, c. 88, 12 Stat. 249, qui commençait par les mots : « *In all cases where an article is made or vendd by any person under the protection of letters patent, it shall be the duty of such person to give sufficient notice to the public that said article is patented...* ».

(5) *Campbell v. City of New York*, CCNY 1897, 81 Fed. 182; *Ewart Mfg. Co. v. Baldwin Cycle-Chain Co.*, CC Mass. 1898, 91 Fed. 262; *United States Mitis Co. v. Carnegie Steel Co.*, CC Pa 1898, 89 Fed. 206, aff'd 90 Fed. 829; *Olsson v. U.S.*, 1931, 72 Ct Cl. 72; *U.S. Mitis Co. v. Midvale Steel Co.* (CC), 135 Fed. 103; *Wine Railway Appliance Co., Petitioner v. Enterprise Railway Equipment Co.*, Ohio, 56 S.Ct 528, 297 US 387, 80 L.Ed. 736 (1936); *Dunlop v. Schofield*, 152 US 244. 247.

Il y a en second lieu l'hypothèse du brevet de procédé. Il est certes impossible de marquer un procédé ou d'y mettre une étiquette, car ce n'est pas quelque chose de matériel et de tangible. Faudra-t-il au moins une notification au contrefacteur ? La réponse, comme dans le cas précédent, est négative (1). La règle qui supprime tout droit d'indemnisation du breveté en l'absence de notification est donc, suivant l'interprétation qui a prévalu de la Sect. 287, limitée au cas où il s'agit d'un brevet de produit et où ce dernier est effectivement exploité soit par le breveté lui-même, soit par des licenciés ou ayants droit.

Comment la notification doit-elle être faite pour produire ses effets légaux ? Quels seront les effets de l'absence de notification ? Il faut examiner successivement le marquage proprement dit, la notification à personne, et les effets du défaut de marquage ou de notification.

§ 1. — *Le marquage* (« *Marking* »)

245. — Comment le marquage doit-il être effectué ? Il faut d'abord que tous les objets fabriqués ou vendus soient effectivement marqués et la condition légale ne serait pas remplie si une partie appréciable de ceux-ci étaient écoulés sans la marque requise (2). Il ne faut pas, d'autre part, que le marquage soit équivoque, c'est-à-dire qu'il soit placé à un endroit tel qu'on puisse avoir des doutes quant au produit auquel il s'applique, par exemple sur la coiffe intérieure d'un chapeau alors que c'est le ruban extérieur du chapeau qui est breveté (3). L'inscription doit toujours être lisible, et il n'y a pas de marquage, au sens de la Sect. 287, s'il devient nécessaire d'utiliser une loupe pour le déchiffrer (4).

246. — Il peut arriver cependant que le marquage soit impossible dans l'état de la technique connue. Le texte légal prévoit alors qu'il faudra attacher à l'objet, ou coller sur son emballage, une étiquette revêtue de la marque légale. Cette disposition s'applique lorsque le produit est de dimension trop réduite pour qu'on trouve la place des quelques lettres et des sept chif-

(1) *United States Mitis Co. v. Carnegie Steel Co.*, CC Pa 1898, 89 Fed. 206, aff'd 90 Fed. 829; *Wagner v. Corn Products Refining Co.*, DCNJ 1928, 28 F.2d 617; *United States Mitis Co. v. Midvale Steel Co.*, CC Pa 1904, 135 Fed. 103.

(2) 65 % de produits marqués est un pourcentage insuffisant pour qu'il y ait marquage au sens de la Sect. 287, *Hazeltine Corp. v. Radio Corp. of America*, DCNY 1937, 20 F.Supp. 668.

(3) *Lichtenstein v. Philipps*, CCANY 1909, 168 Fed. 61.

(4) *Trussell Mfg. Co. v. Wilson-Jones Co.*, CCANY 1931, 50 F.2d 1027.

fres que comporte l'inscription requise (1). Ainsi, il n'est pas nécessaire d'apposer la mention légale sur des lames de rasoir de sûreté; c'est assez répondre au vœu de la loi que de faire figurer la marque sur le paquet (2). Le procédé de l'étiquette est aussi permis lorsque, étant donné la nature de l'objet, personne ne songerait à y lire des inscriptions, comme dans le cas, par exemple, d'un trépan destiné au forage des puits de pétrole; il suffit alors que la marque figure sur l'emballage (3). Les tribunaux vont d'ailleurs beaucoup plus loin, et écartent complètement l'application de la Sect. 287 lorsque le produit fabriqué ou vendu est par trop minuscule; on applique ici la maxime « de minimis non curat lex » (4). Il en est de même quand l'application de la règle aboutirait à un non-sens, par exemple dans le cas d'un réseau d'armature métallique destiné à être noyé dans du béton (5). En revanche, le breveté ne peut pas invoquer comme excuse de l'absence de marquage le fait que l'opération aurait été si onéreuse qu'elle aurait supprimé toute marge bénéficiaire (6).

247. — Le demandeur en contrefaçon bénéficie de la présomption suivant laquelle la mention requise a été apposée sur sa production (7). C'est au défendeur de faire la preuve que le demandeur a fabriqué ou vendu des produits brevetés sans les marquer, et s'il y réussit il incombe alors au demandeur de prouver que le défendeur avait reçu notification (8). Le moyen tiré de l'absence de marquage doit être soulevé par le défendeur à un moment quelconque de la procédure pourvu que ce soit avant la décision finale de la Cour d'appel, sinon il est considéré comme ayant renoncé à s'en prévaloir (« waiver ») (9).

(1) *Sessions v. Romadka*, CC Wis. 1884, 21 Fed. 124, reversed on other grounds 12 S.Ct 799, 145 US 29, 36 L.Ed. 609.

(2) *Gillette Safety Razor Co. v. Standard Safety Razor Corp.*, DC Conn. 1932, 2 F.Supp. 64, reversed on other grounds 64 F.2d 6, cert. denied 54 S.Ct 66, 290 US 649, 78 L.Ed. 562.

(3) *Chicago Pneumatic Tool Co. v. Hughes Tool Co.*, CA Okl. 1951, 192 F.2d 620.

(4) *Hazeltine Corp. v. Radio Corp. of America*, DCNY 1937, 20 F.Supp. 668.

(5) *Flat Slab Patents Co. v. Turner*, CCA Minn. 1923, 285 Fed. 257, cert. denied 43 S.Ct 700, 262 US 752, 67 L.Ed. 1215.

(6) *Putnam v. Sudhoff*, CC Mo. 1874, Fed. Cas. No. 11,483; *Smith v. Walton*, DCNY 1893, 56 Fed. 499.

(7) *Providence Rubber Co. v. Goodyear*, R.I. 1870, 76 US 788, 9 Wall. 788, 19 L.Ed. 566.

(8) *Goodyear v. Allyn*, CCNY 1868, Fed. Cas. No. 5,555.

(9) *Austin-Western Road Machinery Co. v. Disc Grader & Plow Co.*, CCA Minn. 1923, 291 Fed. 301, cert. denied 44 S.Ct 180, 263 US 717, 68 L.Ed. 522.

§ 2. — La notification (« notice »)

248. — La notification prévue par la Section 287 doit être faite à personne (« actual notice ») (1). Elle doit émaner du breveté ou de son licencié exclusif (2). Quand le défendeur est une société de capitaux (« corporation »), il suffit que la notification soit adressée à un des dirigeants responsables (« officer ») (3). Elle ne peut pas être faite valablement à un employé qui n'a pas l'autorité suffisante pour en informer la direction de la société (4).

La notification est généralement transmise par écrit, mais la simple communication du ou des brevets allégués n'est pas suffisante (5). Il faut que le breveté indique quels sont les agissements et les articles jugés contrefaisants.

La notification peut du reste être faite oralement pourvu qu'elle soit accompagnée de la production d'une copie du ou des brevets invoqués (6). Il a été jugé cependant qu'elle ne pouvait être opérée valablement au cours d'une conversation en société (7).

Enfin la Sect. 287 *in fine* dispose que le dépôt d'une demande introductive d'instance (« bill of complaint ») vaut notification. Comme il est dit ailleurs dans la même section que l'ouverture du droit à indemnisation est subordonnée à une notification, et que les tribunaux ont décidé que la notification doit être accomplie avant que l'action puisse être exercée (8), il faut décider qu'il faudra alors une deuxième requête, ou une requête additionnelle (« supplemental bill ») (9) ou une instance nouvelle (10), et le calcul des dommages-intérêts ou des profits sera fait en ne tenant compte que des actes de contrefaçon commis à partir de la première requête valant

(1) Voir pourtant : notification sous forme d'une publication dans un journal d'annonces commerciales, *Adorjan Newman & Co. v. Richelieu Corp.*, DCNY 1948, 81 F.Supp. 763.

(2) *I.C.E. Corp. v. Armco Steel Corp.* DCNY 1961, 201 F.Supp. 411.

(3) *Wright Co. v. Herring-Curtiss Co.* NY 1914, 211 Fed. 654, 128 CCA 158.

(4) *Federal Machine & Welder Co. v. Mesta Mach. Co.*, DC Pa 1939, 27 F.Supp. 747, reversed on other grounds 110 F.2d 479.

(5) *Son v. Pressed Steel Car Co.*, DCNY 1927, 21 F.2d 528; *Flat Slab Patents Co. v. Northwestern Glass Co.*, CCA Minn. 1922, 281 Fed. 51.

(6) *New York Pharmalical Ass'n v. Tilden*, CCNY 1882, 14 Fed. 740, 21 Blatchf. 190.

(7) *Hazeltine Corporation v. Radio Corporation of America*, DCNY 1932, 1 F.Supp. 758.

(8) *Celite Corp. v. Dicalite Co.*, CCA Cal. 1938, 96 F.2d 242, cert. denied 59 S.Ct 101, 305 US 633, 83 L.Ed. 407.

(9) *Sweets Laboratories v. Phil. Silvershein Corporation*, DCNY 1942, 48 F.Supp. 726.

(10) *Warner v. Tennessee Products Corp.*, CCA Tenn. 1932, 57 F.2d 642, certiorari denied 53 S.Ct 83, 287 US 632, 77 L.Ed. 548.

notification (1); il n'y aura pas d'indemnisation en ce qui concerne les faits de contrefaçon intervenus *pendente lite* sous prétexte que le dépôt d'une requête introductive d'instance et sa signification au défendeur satisfont aux prescriptions de la Sect. 287 (2).

§ 3. — *Les effets du défaut de marquage
ou de notification*

249. — Pour bien comprendre le jeu de la règle, il faut distinguer quatre hypothèses.

Tout d'abord, le brevet est resté inexploité; c'est un brevet de papier. Le titulaire peut exercer sans restriction l'action en contrefaçon, du moins tant que n'entrent pas en compte d'autres règles de droit étrangères à la Sect. 287. Cette situation, en effet, n'est pas régie par cette disposition.

Deuxième hypothèse : le brevet a été exploité, soit par le breveté lui-même, soit par ses licenciés ou ayants droit, et des produits couverts par le brevet ont été fabriqués ou vendus; cependant, ces produits n'ont jamais été marqués, et il n'y a jamais eu de notification à celui qui est aujourd'hui défendeur dans l'action en contrefaçon. Le breveté est alors impuissant dans cette action (« by failure to state a cause of action ») aussi bien « at law » pour « damages » qu'en équité pour « damages » ou pour « profits ». En bref, il ne pourra pas demander d'indemnisation ou de restitution d'aucune sorte en ce qui concerne le passé; il ne lui restera que le droit de solliciter du tribunal une injonction afin de prévenir la continuation des actes de contrefaçon. La règle de la Sect. 287 s'applique ici dans toute sa rigueur, alors même que le défendeur aurait été de mauvaise foi, sachant très bien que ce qu'il faisait portait atteinte directement à un brevet en vigueur. La règle n'équivaut pas en effet à une présomption de la mauvaise foi du défendeur, elle est une règle de fond impérative. Ceci peut du reste s'expliquer par l'histoire législative : le but a été au départ de sanctionner de manière efficace l'obligation du marquage. Cette sanction a d'abord été conçue comme une peine (3). Elle est devenue ensuite une sorte de fin de non-recevoir de la demande d'indemnisation.

(1) General Electric Co. v. Grand Gaslight, DCNY 1942, 46 F.Supp. 822.

(2) Hazeltine Corp. v. Radio Corp. of Am., DCNY 1937, 20 F.Supp. 668.

(3) Voir Sect. 5 et 6 de la loi du 29 août 1842, c. 263, 5 Stat. 544.

Troisième hypothèse : aussitôt que le breveté, ou l'un de ses licenciés ou ayants droit, a commencé à fabriquer ou à vendre des produits couverts par le brevet, il a pris soin d'apposer la marque requise sur ces produits ou sur leurs emballages, ou, à défaut de ce marquage, il a notifié ses prétentions à celui qui est aujourd'hui défendeur à l'instance en contrefaçon. S'il a accompli ainsi immédiatement les prescriptions de la Sect. 287, ou du moins s'il les accomplit avant le début de la contrefaçon, le breveté peut exercer l'action sans aucune restriction. Il peut demander une réparation sur la base des « damages » et des « profits », et ceci pour toute la période de contrefaçon réalisée, même si cette période court de la date de la délivrance du brevet, comme il peut évidemment demander une injonction couvrant l'avenir. En d'autres termes, tous ses droits sont reconnus aussi bien « at law » que par le juge d'équité, sous réserve seulement que les autres conditions d'ouverture de l'action soient remplies.

Enfin, quatrième situation possible : il y a bien eu marquage ou notification, mais seulement postérieurement aux premières fabrications, ou aux premières ventes réalisées en vertu du brevet. Dans ce dernier cas, le breveté pourra réclamer le paiement des « damages » ou des « profits », mais le quantum ne pourra en être calculé que pour tenir compte de la période courant à partir du marquage (1) ou de la notification (2), et peu importe dans ce cas que le défendeur ait su ou non qu'il commettait une contrefaçon; il ne sera responsable que dans les limites de la période qui suit la notification (3).

CHAPITRE III

LA PROCEDURE

250. — L'action en contrefaçon étant normalement de la compétence des tribunaux fédéraux, la procédure applicable est alors la procédure civile fédérale dont les règles sont codifiées dans le Titre 28 du Code des Etats-Unis. La procédure devant la « Court of Claims » obéit parfois à des règles particulières, qui sont également contenues dans le Code de procédure civile fédérale.

(1) *Allen v. Deacon*, CC Cal. 1884, 21 Fed. 122.

(2) *Mathey v. United Shoe Machinery Corp.*, DC Mass. 1944, 54 F.Supp. 694; *International Nickel Co. v. Ford Motor Co.*, DCNY 1958, 166 F.Supp. 551.

(3) *Parker Rust Proof Co. v. Ford Motor Co.*, DC Mich. 1928, 23 F.2d 502.

Il est utile d'examiner l'incidence, en matière de contrefaçon de brevets, des règles concernant d'une part la demande introductive d'instance, en second lieu l'intervention des tiers dans l'instance, et enfin l'autorité de la chose jugée.

Section I

La demande introductive d'instance

251. — Le tribunal est saisi par la requête ou demande introductive d'instance (« bill of complaint »), dont la rédaction n'est pas sans soulever plusieurs problèmes en matière de contrefaçon de brevets. Cette demande doit contenir un certain nombre de mentions et de déclarations dont la réunion forme la cause de l'action (« cause of action »). Ceci est important, car s'il en manque quelque une la demande peut être déclarée irrecevable (« demurrable ») dans la suite de la procédure.

Dans l'action en contrefaçon, la requête doit indiquer que le brevet a été octroyé au nom des Etats-Unis, ou sous le sceau de l'Office des Patentes, ou qu'il a été signé par le Commissaire aux Brevets (1). Le titre juridique du brevet doit être produit (« profert ») (2), et la demande doit contenir l'affirmation selon laquelle le demandeur en est bien le titulaire actuel (3) et que le breveté d'origine est ou était le véritable et premier inventeur (4). Elle doit contenir également l'affirmation de la validité du brevet, c'est-à-dire que celui-ci satisfait aux conditions de la Sect. 102 du Code des brevets (5). Elle doit faire état des faits de contrefaçon reprochés (6), et quand il se trouve que le défendeur fabrique ou vend un large éventail de produits, elle doit préciser quels articles sont

(1) Eastwood v. Cutler-Hammer Mfg. Co., CC Wis. 1906, 148 Fed. 718.

(2) Pitte v. Whitman, CC Me 1843, Fed. Cas. No. 11,196; Moeller v. Scranton Glass Instrument Co., CCA Pa 1927, 19 F.2d 14; American Bell Tel. Co. v. Southern Tel. Co., CC Ark. 1888, 34 Fed. 803; Coca-Cola Co. v. Whistle Co. of America, DC Del. 1927, 20 F.2d 261.

(3) Lettelier v. Mann, CC Cal. 1897, 79 Fed. 81; Krick v. Jansen, CCNY 1892, 52 Fed. 823; Meerse v. Allen, CCNY 1859, Fed. Cas. No. 9,393-a.

(4) Ashcraft v. Boston, etc. R. Co., Mass. 1878, 97 US 189, 24 L.Ed. 982; Miller v. Smith, CC R.I. 1880, 5 Fed. 359; Herring v. Nelson, CCNY 1877, 14 Blatchf. 293, Fed. Cas. No. 6,424, reversed on other grounds 2 S.Ct 819, 107 US 640, 27 L.Ed. 601; Tucker v. Tucker Mfg. Co., CC Mass. 1876, 4 Cliff. 397, Fed. Cas. No. 14,227.

(5) Blessing v. John Trageser Steam Copper Works, CCNY 1888, 34 Fed. 753; Mob McConway-Torley Co., CC Pa 1906, 144 Fed. 128.

(6) Booth Fisheries Corporation v. General Foods Corporation, DC Del. 1939, 27 F.Supp. 268.

prétendus contrefaits (1). En revanche, il n'est pas obligatoire de mentionner dans la demande la date de l'invention (2) ni, quand le demandeur est un cessionnaire du brevet, l'affirmation que la cession a fait l'objet de la publicité légale dans le registre spécial des brevets (3).

Le problème délicat est celui des revendications du brevet (« claims »). En effet, le ou les brevets sur lesquels se fonde la demande comportent le plus souvent une pluralité de revendications. Faudra-t-il que la requête introductive indique celles de ces revendications que le breveté estime contrefaites ? Cette exigence serait de nature à faciliter le travail des défenseurs et des conseils du concurrent assigné en contrefaçon ; elle représenterait un écueil, en revanche, pour le breveté placé devant un choix délicat à un moment où il connaît encore imparfaitement les éléments de droit et de fait de la cause. La jurisprudence n'est pas tout à fait fixée. Suivant un premier courant, c'est une règle générale que le demandeur doit spécifier quelles sont les revendications de son brevet qu'il estime avoir été contrefaites (4). Mais la majorité des précédents refuse d'en faire une condition de recevabilité de la demande (« a ground for demurrer ») (5).

Il faut noter que la requête (« bill of complaint »), si elle doit nécessairement comporter un certain nombre d'indications indispensables, peut néanmoins rester muette sur d'autres points sans pour cela fixer la position du demandeur de manière irréversible. Celui-ci peut toujours, comme en droit français, déposer de nouvelles conclusions en cours d'instance ; il existe différents moyens procéduraux à cet effet (6).

Section II

L'intervention des tiers dans l'instance

252. — L'intervention dans l'instance de personnes qui n'y sont pas parties à l'origine est possible aussi bien activement

(1) *Midwest Mfg. Co. v. Staymen Filter Corp.*, DCNY 1935, 11 F.Supp. 705.

(2) *Todd v. Whitaker*, DC Pa 1914, 217 Fed. 319.

(3) *Perry v. Corning*, CCNY 1870, Fed. Cas. No. 11,004.

(4) *J. D. Ferry Co. v. Macbeth Engineering Corp.*, DC Pa 1951, 11 FRD 75.

(5) *Johnson v. Columbia Phonograph Co.*, CC Pa 1901, 106 Fed. 319 ; *Foundation Co. v. O'Rourke Engineering Const. Co.*, CCNY 1909, 171 Fed. 425 ; *General Electric Co. v. American Brass & Copper Co.*, CCNY 1911, 209 Fed. 237 ; *Eastwood v. Cutler-Hammer Mfg. Co.*, CC Wis. 1906, 148 Fed. 718.

(6) Amendment, supplemental bill, motion for supplemental injunction, introduction into accounting proceeding before Master, attachment for contempt of injunction decree, etc.

que passivement (1). Il faut que la partie intervenante ait avec l'une des parties à l'instance un lien de droit ou de fait d'où pourrait résulter qu'elle sera liée par la décision à venir. Il ne faut pas que l'intervention retarde indûment la procédure, préjudiciant ainsi aux intérêts des parties initiales. En dehors de cette exigence, l'intervention n'est subordonnée à aucun délai, et la demande de l'intervenant peut être déposée tant que l'affaire n'est pas mise en délibéré (« set for trial ») (2).

Une hypothèse fréquente d'intervention aux côtés du défendeur est celle qui est ouverte au fabricant lorsque son revendeur est actionné en contrefaçon (3). Peut intervenir comme co-demandeur le licencié qui a obtenu le droit exclusif de vendre le produit breveté dans une zone donnée (4). Dans les deux cas, l'intervenant peut craindre que s'il ne venait pas à la rescousse, ses propres intérêts seraient mal défendus, dans le premier cas parce que le revendeur n'est pas assez puissant pour se défendre efficacement lui-même, dans le second cas parce que le breveté n'attaque pas avec assez de vigueur.

Section III

L'autorité de la chose jugée

253. — Suivant la règle de la « res judicata », la décision d'un tribunal sur un point de droit, par exemple sur la validité du brevet ou la priorité de l'invention, ou l'existence d'une contrefaçon, ne peut être remise en cause dans un nouveau litige entre les mêmes parties, même devant une autre juridiction. Peu importe la différence de nature ou de degré entre les deux juridictions. La règle s'applique entre juridictions étatiques et fédérales (5), comme entre juridictions de même nature mais de ressort différent (6). Peu importe également le genre de décision intervenue — et ce peut être un « consent decree », c'est-à-dire un jugement d'expédient prononcé en équité (7) — pourvu qu'elle soit définitive, ce qui exclut les

(1) Fed. Rules Civ. Proced., Rule 24, 28 USC.

(2) Innis, Speiden & Co. v. Food Machinery Corp., DC Del. 1942, 2 FRD 261.

(3) Yale & Towne Mfg. Co. v. Manning, Maxwell & Moore, DCNY 1950, 91 F.Supp. 106.

(4) Innis, Speiden & Co. v. Food Machinery Corporation, DC Del. 1942, 2 FRD 261.

(5) Voir par ex. Talbot v. Quaker State Oil Refining Co., DC Pa 1938, 28 F.Supp. 544, aff'd 104 F.2d 967.

(6) Voir par ex. National Hairdressers' & Cosmetologists' Ass'n v. Philad Co., DC Del. 1941, 41 F.Supp. 701, aff'd 129 F.2d 1020.

(7) General Elec. Co. v. Hygrade Sylvania Corp., DCNY 1944, 61 F.Supp. 476; Baltz v. Botto, DC Tenn. 1956, 147 F.Supp. 468.

injonctions préliminaires et les jugements interlocutoires (« interlocutory decrees ») (1), c'est-à-dire les décisions avant dire droit.

254. — Il n'y a pas « res judicata », au contraire, s'il ne s'agit pas de la même question : par exemple s'il s'agit d'un côté d'une question de priorité, et de l'autre d'une question de validité (2), ou de la validité d'un côté, et de l'existence de la contrefaçon (3), ou du droit contractuel d'un côté, et de la validité et de la contrefaçon d'autre part (4), ou s'il ne s'agit pas de la même revendication du brevet (« claim ») (5), ou si le premier tribunal n'a pas vraiment statué sur le fond (6). Dira-t-on que c'est une chose différente d'attaquer un contrefacteur par une action « at law » d'une part, et de l'attaquer en équité d'autre part ? Certainement non, car il y a identité des points en litige, et la décision rendue « at law » interdit au breveté d'agir ensuite sur le terrain de l'équité pour les mêmes faits de contrefaçon, et inversement (7). Il a été jugé d'autre part que lorsqu'une partie a obtenu du tribunal, sur sa demande, une indemnisation sur la base des « profits » réalisés par le contrefacteur, elle ne peut plus ensuite entamer une seconde action pour obtenir réparation sur la base d'un préjudice distinct causé par les mêmes actes de contrefaçon (8). Il a même été jugé que lorsqu'un breveté a gagné un procès en contrefaçon et a obtenu réparation pour des faits accomplis au cours d'une certaine période, il ne peut plus agir à nouveau contre ce contrefacteur pour d'autres faits de contrefaçon survenus pendant cette même période (9).

(1) K. Michaëlis, p. 333.

(2) International Steel Wool Corporation v. Williams Co., CCA Ohio 1943, 137 F.2d 342; Bohn Aluminum & Brass Corp. v. Berry, CCA Mich. 1942, 124 F.2d 865, cert. denied 62 S.Ct 1277, 316 US 689, 86 L.Ed. 1761, rehearing denied 63 S.Ct 23, 317 US 704, 87 L.Ed. 562; Root Spring Scraper Co. v. Willett Mfg. Co., CCA Mich. 1936, 84 F.2d 42.

(3) Evr-Klean Seat Pad Co. v. Firestone Tire & Rubber Co. CCA Mo. 1941, 118 F.2d 600.

(4) Messing v. Barr Corp., DCNY 1957, 148 F.Supp. 58.

(5) Clair v. Kastar, Inc., DCNY 1944, 58 F.Supp. 378.

(6) American Lecithin Co. v. Warfield Co., DC Ill. 1941, 42 F.Supp. 270, aff'd 128 F.2d 522.

(7) Voir *supra*, n° 220.

(8) Child v. Boston & F. Iron Works, CC Mass. 1884, 19 Fed. 258.

(9) General Ry Signal Co. v. Union Simplex Train Control Co., DC Del. 1938, 23 F.Supp. 667, aff'd 106 F.2d 1018, cert. denied 60 S.Ct 716, 309 US 678, 84 L.Ed. 1022.

255. — Il n'y a pas non plus de chose jugée lorsque le second litige n'intervient pas entre les mêmes parties (1). Ainsi, la décision rendue dans une action en contrefaçon contre un revendeur n'a pas autorité de la chose jugée dans une action déclaratoire intentée par le fabricant fournisseur de l'article litigieux (2). Cependant, la notion d'identité des parties est assez extensive. Il faut, en effet, assimiler aux parties elles-mêmes ceux qui sont en droit leurs ayants cause (« privies »). D'autre part, la jurisprudence décide que celui qui prend en charge matériellement la défense d'une partie dans un procès en contrefaçon devient lié lui-même par la décision du tribunal. Par exemple, si le fabricant du produit litigieux conduit et dirige lui-même ouvertement la défense d'un de ses clients qui est actionné en contrefaçon parce qu'il a revendu le produit, il pourra se voir opposer la « res judicata » dans une nouvelle action en contrefaçon dirigée contre lui par le breveté (3). Il en est ainsi quand bien même le fabricant n'a pas été nommé comme défendeur dans la première affaire (4). Il faut distinguer ici suivant que le jugement antérieur était en faveur ou au détriment du défendeur; bien qu'une partie ne puisse se prévaloir d'un jugement favorable que si sa participation dans le procès antérieur était ouverte et avouée, quelques tribunaux ont jugé qu'elle peut être liée par un jugement à son détriment, même si sa participation était inconnue de la part du demandeur (5). Certains précédents motivent ces solutions en disant que le fabricant était, du point de vue de

(1) *Miles v. Mathews*, CA Tex. 1948, 171 F.2d 38; *Bulldog Elec. Products Co. v. Cole Elec. Products Co.*, CCANY 1945, 148 F.2d 792; *Mid-Continent Inv. Co. v. Mercoid Corp.*, CCA Ill. 1943, 133 F.2d 803, reversed on other grounds 64 S.Ct 268, 320 US 661, 88 L.Ed. 376., rehearing denied 64 S.Ct 525, 321 US 802, 88 L.Ed. 1089, motion denied 65 S.Ct 77, 323 US 672, 89 L.Ed. 546; *Hemphill Co. v. Jordan*, DCNY 1949, 86 F.Supp. 248, aff'd in part and reversed in part on other grounds 180 F.2d 457; *Graham v. Cockshutt Farm Equipment, Inc.*, CA Tex. 1958, 256 F.2d 358; *Pierce v. Aeronautical Communications Equipment, Inc.*, CA Fla 1958, 255 F.2d 458; *Solex Laboratories, Inc. v. Graham*, DC Cal. 1958, 165 F.Supp. 428; *Chenault v. Nebraska Farm Products*, DC Neb. 1956, 138 F.Supp. 772.

(2) *Gordon Johnson Co. v. Hunt*, DC Ohio 1952, 102 F.Supp. 1008.

(3) Souffront v. *La compagnie des Sucreries de Porto-Rico*, 217 US 475, 486-487 (1910); *Yale & Towne Mfg. Co. v. Manning, Maxwell & Moore*, DCNY 1950, 91 F.Supp. 106; *Clair v. Kastar, Inc.*, DCNY 1943, 51 F.Supp. 207, reversed on other grounds 138 F.2d 828.

(4) *Aghnides v. S. H. Kress & Co.*, DCNC 1956, 140 F.Supp. 582, aff'd in part, reversed in part on other grounds 246 F.2d 718, cert. denied 78 S.Ct 261, 355 US 889, 2 L.Ed.2d 189.

(5) Voir par ex. *Caterpillar Tractor Co. v. International Harvester Co.*, 120 F.2d 82, 84-85 (3d Cir. 1941); *E. W. Bliss Co. v. Cold Metal Process Co.*, 1 FRD 193 (ND Ohio 1940).

l'équité, le véritable défendeur (« real party in interest ») dans le premier litige (1).

256. — Malgré son application assez souple, l'autorité de la chose jugée reste limitée et relative. Le breveté qui voit son brevet annulé par un tribunal peut parfaitement exercer de nouvelles actions en contrefaçon à l'encontre d'autres concurrents (2). Il le fera de préférence dans le ressort du circuit réputé plus favorable au breveté que la juridiction qui s'est déjà prononcée dans le sens de l'invalidité. Est-ce à dire qu'alors, en l'absence de « res judicata », le tribunal ainsi saisi ne tiendra aucun compte de la décision rendue par la juridiction d'un autre circuit ?

257. — Ce serait oublier que deux autres règles peuvent trouver ici leur application : celle du « stare decisis » d'une part, celle de la courtoisie entre les tribunaux d'autre part. On découvre alors que même en dehors du domaine d'application de la règle « res judicata » le poids d'une première décision concernant le brevet et la contrefaçon peut être déterminant dans un litige postérieur.

258. — Suivant la règle « Stare decisis quieta non movere », la décision rendue sur un point de droit par une juridiction de niveau égal ou supérieur à celle qui se trouve à nouveau saisie d'un litige semblable a force de précédent (3). Il en résulte qu'en matière de contrefaçon, si une juridiction supérieure, une cour d'appel par exemple, a jugé que telle revendication (« claim ») d'un brevet est nulle étant donné les faits, une juridiction de niveau inférieur, un tribunal de district par exemple, qui se trouve devant cette revendication est obligée de s'incliner devant la décision déjà prise et de considérer ladite revendication comme invalide dès lors qu'aucun nouvel élément de fait n'est rapporté ou allégué devant elle (4). Il faut observer cependant qu'il n'y a force de précédent que sur le point de droit. Or, la qualification juridique du brevet, de la contrefaçon, etc. dépend des faits. Par consé-

(1) *Trumatic Mach. & Tool Co. v. O. M. Scott & Sons Co.*, DCNY 1960, 180 F.Supp. 838.

(2) *Harley C. Loney Co. v. Nelson*, DC Mo. 1948, 81 F.Supp. 965.

(3) Voir A. & S. Tunc, *Le dr. des E.-U. d'Am., sources et tech.*, Paris, Dalloz éd., 1955, p. 106-181.

(4) *Pierce v. Hewlett-Packard Co.*, DC Mass. 1954, 125 F.Supp. 329, aff'd 220 F.2d 531, cert. denied 76 S.Ct 69, 350 US 833, 100 L.Ed. 875, rehearing denied 76 S.Ct 149, 350 US 897, 100 L.Ed. 1470.

quent, si ces faits tels qu'ils apparaissent au vu des preuves rapportées devant le second tribunal sont différents de ceux qui ont servi de base à l'appréciation du premier tribunal, la solution pourra être tout à fait différente en droit. La règle « *stare decisis* » ne joue donc que lorsque les éléments de preuve sont identiques dans les deux instances (1).

259. — Cependant, même lorsque la première décision émane d'une juridiction inférieure, ou d'une juridiction d'un autre circuit, et que par conséquent la règle du précédent ne peut s'appliquer, il reste encore une forte chance pour que la solution déjà consacrée soit reprise par le nouveau tribunal. Il existe, en effet, un principe général de courtoisie (« *comity* »), ou de déférence suivant lequel les décisions des autres tribunaux, même lorsqu'elles ne sont pas impératives (« *binding* ») ont une grande force de persuasion et ne doivent être contredites que s'il est positivement démontré qu'elles sont erronées (2).

260. — Enfin, il faut noter, et ceci n'est pas le moins important dans la pratique, que les procédures et les jugements rendus en matière de contrefaçon font l'objet d'une publicité prévue par la Sect. 290 du Code des brevets. Les greffiers des tribunaux et des cours fédérales sont, en effet, tenus, dans le mois qui suit l'ouverture d'une action en contrefaçon ou d'une action en déclaration de non-contrefaçon, d'en notifier le détail au commissaire aux brevets (« *Commissioner of Patents* »). Il en est de même lorsqu'un autre brevet, qui n'était pas en cause initialement, vient à être invoqué dans une instance déjà engagée. Enfin, les greffiers doivent notifier de la même manière l'arrêt ou le jugement intervenu. Le commissaire aux brevets verse ces notifications dans le dossier des brevets en question. Le public a donc un moyen facile de connaître les incidences judiciaires d'un brevet délivré; il suffit de consulter les registres de l'Office des Patentes à Washington pour savoir si le brevet a été mis en cause devant un tribunal, et si des décisions ont été rendues le concernant. Il y a du reste un autre moyen de vérifier rapidement s'il y a eu des décisions à propos

(1) *Gold Seal Importers v. Westerman-Rosenberg, Inc.*, CCANY 1943, 133 F.2d 192.

(2) *Priebe & Sons Co. v. Hunt*, CA Iowa 1951, 188 F.2d 880, cert. dismissed 72 S.Ct. 92, 34 US 801, 96 L.Ed. 607; *Hunt v. Armour & Co.*, CA Ill. 1951, 185 F.2d 722; *Sutherland Paper Co. v. Grant Paper Box Co.*, CA Pa 1950, 183 F.2d 926.

d'un brevet, puisque celles-ci sont rapportées, par ordre des numéros de brevet, au « Shepard's Federal Citator ».

CHAPITRE IV

LA PREUVE

261. — Que le breveté agisse « at law » ou en équité, les éléments qu'il est nécessaire de prouver sont les mêmes (1); ce sont les allégations contenues dans les conclusions des parties. Mais quels sont les moyens de preuve admissibles devant un juge ? De quelle manière ces moyens de preuve vont-ils être administrés ? Laquelle des deux parties s'opposant à l'instance devra supporter l'« onus probandi » ? C'est le problème général de la preuve qui a donné lieu, en droit américain, à un corps de règles très élaboré, spécialement en ce qui concerne l'admissibilité et l'administration de la preuve. Il est nécessaire de se référer pour l'étude de ces questions aux ouvrages spécialement consacrés à la matière de la preuve (« evidence ») (2), mais ce qui est intéressant quand il s'agit de l'action en contrefaçon de brevet, c'est de savoir d'une part quels sont les modes de preuve utilisables, et d'autre part quelle est celle des parties qui va supporter l'« onus probandi ».

Section I

Les moyens de preuve

262. — Les moyens de preuve diffèrent naturellement suivant les faits et les droits qu'il s'agit d'établir. Le problème ne se pose pas de la même manière lorsqu'il s'agit de prouver la validité du brevet invoqué et sa portée par rapport à la contrefaçon alléguée que lorsqu'il s'agit d'établir la réalité des faits de contrefaçon reprochés au défendeur. Il sera donc com-mode d'examiner successivement ces deux hypothèses.

§ 1. *Comment prouver la validité et la portée du brevet ?*

263. — On retrouve ici la plupart des moyens de preuve que connaît le droit et la pratique judiciaire française.

(1) Parks v. Booth, Ohio 1880, 102 US 96, 26 L.Ed. 54.

(2) Voir A. & S. Tunc, *Le syst. const. des E.-U. d'Am.*, t. II, p. 346-348 et ref. citées.

L'invalidité du brevet peut être prouvée tout d'abord par l'exhibition d'un autre brevet antérieur; le défaut de nouveauté du brevet sur lequel se fonde le défendeur en contrefaçon peut être mis en évidence à l'aide d'un ou plusieurs autres brevets cités comme antériorités; il faut cependant pour cela que ces brevets aient été déposés eux-mêmes avant la date de dépôt du brevet mis en cause (1). Il n'est du reste pas certain que cette preuve à l'aide de brevets puisse être admise lorsque ceux-ci n'ont pas été cités comme antériorités dans les conclusions (2).

La preuve peut être rapportée aussi, dans les affaires de contrefaçon, à l'aide de documents, de pièces écrites. Par exemple, la date de l'invention peut être établie au vu d'un carnet de notes sur lequel l'inventeur affirme avoir consigné à l'époque ses observations et les résultats de ses expériences (3). En revanche, de simples notations anonymes et faites au crayon sur un appareil ne sont considérées que comme « ouï-dire » (« hearsay »), lorsqu'on ignore pourquoi et comment elles furent faites (4). Il en va de même s'il s'agit de tirages au bleu de dessins lorsque la personne qui a produit l'original n'est pas là pour s'expliquer, et qu'il n'est donné aucun motif satisfaisant de son absence (5).

Le moyen de preuve principal est sans doute le témoignage oral reçu à l'audience. La déposition des témoins permet au juge de comprendre la nature et le fonctionnement d'un appareil litigieux (6), ou son efficacité (7). Elle pourra permettre aussi bien de prouver l'existence d'antériorités (8). Le témoignage est admis même s'il reste purement oral et s'il porte sur des faits remontant à un passé éloigné (9), car il est toujours pesé et apprécié souverainement par le juge du fait, c'est-à-dire suivant les cas par le jury ou par le tribunal lui-même (10).

(1) *O'Leary v. Liggett Drug Co.*, DC Ohio 1943, 53 F.Supp. 288, aff'd 150 F.2d 656, cert. denied 66 S.Ct 231, 232, 326 US 773, 90 L.Ed. 467.

(2) Dans le sens de la négative : *Graham Paper Co. v. International Paper Co.*, CCA Mo. 1931, 46 F.2d 881; mais, dans le sens de l'admissibilité en vertu de la règle de la « judicial notice » : *Tolfree v. Wetzler*, DCNJ 1927, 22 F.2d 214, reversed on other grounds 25 F.2d 553, cert. denied 49 S.Ct 28, 278 US 628, 73 L.Ed. 547.

(3) *Sales Affiliates v. Hutzler Bros. Co.*, DC Md 1947, 71 F.Supp. 287, aff'd 164 F.2d 260.

(4) *Smith v. Glikin*, DC Tex. 1958, 163 F.Supp. 897, reversed on other grounds 269 F.2d 641, cert. denied 80 S.Ct 260, 361 US 915, 4 L.Ed. 2d 185.

(5) *Livesay v. Drolet*, DC Fla 1941, 38 F.Supp. 885.

(6) Voir par ex. *Faulkner v. Gibbs*, CA Cal. 1948, 170 F.2d 34.

(7) *Cooper v. Westchester County*, DCNY 1949, 85 F.Supp. 589.

(8) *Smith v. Thompson*, DC Cal. 1941, 43 F.Supp. 848.

(9) *International Carbonic Engineering Co. v. Natural Carbonic Products*, DC Cal. 1944, 57 F.Supp. 248, aff'd 158 F.2d 285.

(10) *O'Brien v. O'Brien*, CA Ill. 1953, 202 F.2d 254.

Il sera d'ailleurs reçu avec la plus grande circonspection s'il vise à prouver des faits passés, comme par exemple la priorité inventive du défendeur (1), l'existence d'une antériorité ou le fait d'usage public ou de vente de l'objet breveté remontant à plus d'un an avant le dépôt de la demande (2), surtout s'il n'est pas étayé par des commencements de preuve tels que modèles, dessins, documents, etc.

Il faut noter que les plaideurs ont fréquemment recours au témoignage d'un expert. En effet, l'expertise n'existe pas aux Etats-Unis en tant que mode de preuve autonome et obéissant à des règles propres. C'est simplement un témoignage comme les autres. L'« expert-témoin » vient à la barre expliquer au tribunal la structure et la mise en œuvre d'un appareil litigieux (3) ou la composition d'un produit, tout comme un témoin ordinaire. Il est cité par l'une des parties, et celle-ci attend bien sûr une déposition qui vienne étayer son point de vue. Comme le témoin, cet expert va subir la redoutable épreuve du contre-interrogatoire (« cross examination ») dirigé par l'avocat de la partie adverse. Est-il besoin de l'ajouter, l'opinion de l'expert ne lie pas le juge du fait (4), lequel lui accordera un crédit variable suivant les données dont il est fait état et sur lesquelles l'expert s'est fondé pour arriver à ses conclusions (5).

Un autre moyen de preuve est l'aveu (« admission »), qui peut faire foi d'un fait s'il émane de la partie contre laquelle on l'oppose. L'aveu peut être implicite, mais ne sera alors retenu qu'avec une extrême prudence (6). Il a été jugé d'autre part que l'aveu n'est pas pertinent quand il s'agit d'une question de brevetabilité (7).

La preuve peut être faite aussi par l'examen du dossier relatif à la procédure de demande du brevet en cause (« file wrapper ») (8). Ce dernier moyen de preuve peut d'ailleurs

(1) Kraft Foods Co. v. Walther Dairy Products, DC Wis. 1954, 118 F.Supp. 1.

(2) Magee v. Coca-Cola Co., DC Ill. 1955, 17 FRD 10, aff'd 232 F.2d 596.

(3) Voir par ex. in Hydraulic Press Mfg. Co. v. E. W. Bliss Co., DCNY 1945, 62 F.Supp. 476.

(4) Voir par ex. Spaulding v. Tucker, CC Cal. 1869, Fed. Cas. No. 13,220.

(5) International Silver Co. v. Pomerantz, CCANY 1959, 271 F.2d 69; Voir aussi : De Cew v. Union Bag & Paper Corp., DCNJ 1945, 59 F.Supp. 323; Westinghouse Elec. Corp. v. Bulldog Elec. Products Co., DC WVa 1952, 106 F.Supp. 819, aff'd 206 F.2d 574.

(6) W. F. & John Barnes Co. v. International Harvester Co., DC Ill. 1943, 51 F.Supp. 254, aff'd 145 F.2d 915, cert. denied 65 S.Ct 687, 324 US 850, 89 L.Ed. 1410; Voir aussi : Poble Engineering Co. v. Leeds & Northrup Co., CCA Mass. 1943, 134 F.2d 78.

(7) Glade v. Walgreen Co., CCA Ill. 1941, 122 F.2d 306, cert. denied 62 S.Ct 362, 314 US 692, 86 L.Ed. 553.

(8) Benz v. Celeste Fur Dyeing & Dressing Corporation, CCANY 1943, 136 F.2d 845.

être considéré comme une forme d'aveu (1) ou même aboutir à une fin de non-recevoir (« file-wrapper estoppel »).

Enfin, il faut mentionner la règle du « judicial notice », qui autorise un tribunal à fonder sa décision sur des faits dont la preuve n'est pas rapportée au dossier, mais dont il prend acte comme faisant partie du savoir universel (« common knowledge »). Par exemple, dans une action en contrefaçon, le tribunal ou la cour peut prendre « judicial notice » d'un traité technique (2), d'un dictionnaire ou d'une encyclopédie (3), si ces ouvrages sont à la portée du public dans une bibliothèque accessible à tous par exemple. De la même façon, le juge peut tenir compte d'un brevet américain (4), puisqu'il se trouve dans la salle de consultation de l'Office des Patentes à Washington. Il peut même, et ceci est assez fréquent, constater la pratique courante d'une certaine technique dans un métier ou dans une branche déterminée de l'activité humaine. Par exemple, il va constater le fait que les savetiers ont toujours su rapiécer les chaussures (5), ou le fait qu'une pièce moulée est, comme chacun sait, sujette à fissuration (6). La règle du « judicial notice » permet ainsi au juge de suppléer utilement à l'insuffisance des éléments de preuve apportés par les plaideurs.

§ 2. La preuve des faits de contrefaçon

264. — Le demandeur peut puiser dans l'arsenal de la procédure américaine le moyen de contraindre le défendeur à révéler lui-même certains faits. Il peut, sous certaines conditions, demander au tribunal d'ordonner la production par le défendeur de documents, tels que dessins, notes techniques, correspondance, etc. (motion for discovery, bill of discovery). Il peut aussi, dans certains cas, obtenir du tribunal qu'il ordonne au défendeur de répondre à un questionnaire portant sur des données de fait (« interrogatory »), sous réserve que cela n'oblige pas à une prise de position sur des questions de fond et n'impose pas un fardeau matériel trop lourd au défendeur.

(1) Voir *Jacoby-Bender, Inc. v. Foster Metal Products, Inc.*, DC Mass. 1957, 152 F.Supp. 289, aff'd 255 F.2d 869.

(2) *De Cew v. Union Bag & Paper Corp.*, DCNJ 1945, 59 F.Supp. 301.

(3) *Palmer v. Sun Oil Co.*, DC Ohio 1948, 78 F.Supp. 38.

(4) *Tolfree v. Wetzler*, DCNJ 1927, 22 F.2d 214, reversed on other grounds 5 F.2d 533, cert. denied 49 S.Ct 28, 278 US 628, 73 L.Ed. 547.

(5) *Capezio v. Chicago Theatrical Shoe Co.*, CCA Ill. 1937, 88 F.2d 77.

(6) *Harman v. Scott*, DC Ohio 1950, 90 F.Supp. 486.

Par ailleurs, le tribunal peut, sur requête du demandeur, délivrer une ordonnance comminatoire (subpoena) enjoignant à une ou plusieurs personnes étrangères au litige d'apporter leur témoignage sur les points soulevés par le demandeur (1).

Il faut noter, du reste, que ces divers moyens procéduraux ne sont pas réservés au demandeur, et que le défendeur dans l'action en contrefaçon peut lui aussi en tirer parti.

La preuve des faits de contrefaçon peut être faite également au moyen d'inspections opérées dans les locaux du défendeur par le demandeur avec la permission du tribunal. Ainsi, le breveté pourra obtenir le droit d'inspecter l'outillage et les installations du défendeur, de prendre au cours de cette inspection des photographies, ou de faire des dessins reproduisant le produit ou le procédé litigieux. Cependant, à la différence de notre saisie-contrefaçon, ces investigations ne sont autorisées par le juge qu'après que le breveté ait fourni des preuves tendant à démontrer qu'il y a effectivement contrefaçon. Il faut qu'il y ait déjà ce que les juristes américains appellent un cas de contrefaçon *prima facie* (« *prima facie case of infringement* ») (2). D'autre part, le tribunal américain assortit quelquefois le droit d'inspection qu'il accorde au breveté de la condition que cette inspection ne soit pas exercée dans d'autres domaines que celui soumis à litige (3). Il ne faut pas, en effet, que le breveté profite de la permission qui lui est donnée pour violer les secrets de fabrique appartenant au défendeur.

Naturellement, la preuve des faits de contrefaçon peut également être faite au moyen d'écrits (factures, catalogues, etc.) ou de témoignages apportés directement par le demandeur.

Section II

La charge de la preuve

265. — Il faut faire une fois de plus une distinction, car la solution sera différente suivant que le point à résoudre est celui de la validité du brevet, ou celui de sa violation.

(1) V. Rule 45, Federal Rules of Civil Procedure, 28 USC.

(2) *Dobson v. Graham*, CCA Pa 1889, 49 Fed. 17, appeal dismissed 14 S.Ct 1145, 154 US 501, 38 L.Ed. 1076; néanmoins, le défendeur peut être mis en demeure de dire s'il possède ou non la machine contrefaite, bien que la question de la contrefaçon soit encore en suspens : *Delemater v. Reinhardt*, CCANY 1890, 43 Fed. 76.

(3) *Floridin Co. v. Attapulugus Clay Co.*, DC Del. 1939, 26 F.Supp. 968.

§ 1. *La contrefaçon*

266. — S'il s'agit de la contrefaçon, c'est toujours au breveté qu'il incombe d'en rapporter la preuve en établissant le fait de fabrication, de vente ou d'usage, et en démontrant qu'il y a identité (1) ou équivalence (2) entre le produit ou le procédé en question et le produit ou le procédé breveté. C'est dire que la preuve de la contrefaçon incombera à celui qui l'allègue, soit le demandeur principal dans l'hypothèse qui est examinée ici, c'est-à-dire l'action en contrefaçon (3), soit le demandeur reconventionnel dans une action en déclaration de non-contrefaçon (« action for declaratory judgment ») (4). Le défendeur en contrefaçon devra combattre cette preuve par une preuve contraire, et s'il y a doute quant aux allégations et preuves respectives des deux parties, ce doute doit être résolu en faveur du défendeur (5). Le défendeur peut également s'exonérer en faisant la preuve qu'il agissait en vertu d'une licence d'exploitation (6). Il pourra se défendre indirectement en contestant la validité du brevet invoqué contre lui.

§ 2. *La validité du brevet*

267. — Quand il s'agit de la validité du brevet, le demandeur est au contraire dispensé de faire la preuve en raison de la présomption de validité que la loi attache au brevet délivré par l'Office des Patentes (7). Cette présomption opère un renversement du fardeau de la preuve. Ce n'est pas à la partie qui se prévaut du titre, c'est-à-dire le breveté demandeur, d'en prouver la validité, mais à celle à laquelle il est opposé, c'est-

(1) *Kalo Inoculant Co. v. Funk Bros. Seed Co.*, CCA Ill. 1947, 161 F.2d 981, reversed on other grounds 68 S.Ct 440, 333 US 127, 92 L.Ed. 341.

(2) *McIlvaine Patent Corporation v. Walgreen Co.*, DC Ill. 1942, 44 F.Supp. 530, aff'd 138 F.2d 177.

(3) *Harries v. Air King Products Co.*, CCANY 1950, 183 F.2d 158; *Aluminum Co. of America v. Thompson Products*, CCA Ohio 1941, 122 F.2d 796; *Kinnear-Weed Corp. v. Humble Oil & Refining Co.*, DC Tex. 1956, 150 F.Supp. 143, aff'd 259 F.2d 398, rehearing denied 266 F.2d 352, cert. denied 80 S.Ct 210, 361 US 903, 4 L.Ed.2d 158, rehearing denied 80 S.Ct 1608, 363 US 857, 4 L.Ed.2d 1740.

(4) *Philip A. Hunt Co. v. Malinckrodt Chemical Works*, DCNY 1947, 72 F.Supp. 865, aff'd 177 F.2d 583.

(5) *Kalo Inoculant Co. v. Funk Bros. Seed Co.*, CCA Ill. 1947, 161 F.2d 981, reversed on other grounds 68 S.Ct 440, 333 US 127, 92 L.Ed. 341.

(6) *B. B. Chemical Co. v. Cataract Chemical Co.*, DCNY 1940, 35 F.Supp. 586, second case, reversed on other grounds 122 F.2d 526; *Ellis-Foster Co. v. Pittsburgh Plate Glass Co.*, DCNY 1955, 132 F.Supp. 674.

(7) Sect. 282, alinéa 1^{er} du Code des brevets.

à-dire au défendeur, d'en prouver l'invalidité de façon claire et satisfaisante (1). Cette preuve est toujours à la charge de l'adversaire du breveté, soit le défendeur dans l'action en contrefaçon (2), soit *a fortiori* le demandeur dans l'action en déclaration de non-contrefaçon (3). La présomption de validité est générale et couvre toutes les conditions de brevetabilité : nouveauté (4), invention, utilité (5), efficacité pratique (« operativeness ») (6) et priorité (7). Le titulaire du brevet n'a donc pas à prouver que celui-ci a bien été délivré au premier et véritable inventeur, par exemple.

Mais il peut arriver que le défendeur établisse qu'un autre brevet décrivant la même invention avait été déposé avant la délivrance du brevet en cause. La présomption de priorité est alors détruite et il revient au breveté d'établir que la date de sa mise en œuvre (« reduction to practice ») ou de son invention (« conception ») remonte plus loin dans le passé que la date du dépôt du brevet qui lui est opposé (8), voire même plus loin que sa propre date de dépôt (9). Ceci explique que la preuve de l'originalité de l'invention soit parfois à la charge du breveté (10). La présomption une fois écartée par la preuve contraire les deux parties se combattent à armes égales.

Cependant, la règle légale de la présomption de validité n'a pas une portée aussi absolue qu'on pourrait le croire.

D'une part, en effet, la présomption est écartée lorsque l'invalidité est évidente, c'est-à-dire qu'elle résulte de la simple

(1) *Protective Closures Co. v. Clover Industries, Inc.*, DCNY 1953, 112 F.Supp. 342; *Wisconsin Alumni Research Foundation v. George A. Breon & Co.*, CCA Mo. 1936, 85 F.2d 166, cert. denied 57 S.Ct 191, 299 US 598, 81 L.Ed. 441; *Magnus Harmonica Corp. v. Lapin Products, Inc.*, DCNY 1953, 114 F.Supp. 942.

(2) *Wintermute v. Hermetic Seal Corp.*, DCNJ 1959, 171 F.Supp. 770, aff'd 279 F.2d 60.

(3) *Delco Chemicals, Inc. v. Lee Bee Chemical Co.*, DC Cal. 1957, 157 F.Supp. 583, reversed on other grounds 263 F.2d 150.

(4) *Smith, Kline & French Laboratories v. Clark & Clark*, DCNJ 1945, 62 F.Supp. 971, aff'd in part and vacated in part on other grounds 157 F.2d 725, cert. denied 67 S.Ct 482, 329 US 796, 91 L.Ed. 681, rehearing denied 67 S.Ct 622, 329 US 834, 91 L.Ed. 706.

(5) *Chicago Patent Corporation v. Genco, Inc.*, CCA Ill. 1941, 124 F.2d 725.

(6) *Application of Lurelle Guild*, 1953, 204 F.2d 700, 40 CCPA, Patents, 996.

(7) *Western Auto Supply Co. v. American National Co.*, CCA Ohio 1940, 114 F.2d 711; *Bede v. Arvintz*, DCNY 1959, 175 F.Supp. 845.

(8) *Messler v. U.S. Rubber Co.*, CCA Conn. 1945, 148 F.2d 734, cert. denied 66 S.Ct 22, 326 US 717, 90 L.Ed. 424.

(9) *Young v. General Elec. Co.*, DC Ill. 1951, 96 F.Supp. 109.

(10) *Universal Radiator Products Co., Inc. v. Craftsman Radiator Enclosure Co., Inc.*, DCNY 1932, 1 F.Supp. 759.

lecture du brevet (« invalidity upon face ») (1), car le tribunal, qui est aussi le défenseur de l'intérêt du public, a le devoir de vérifier la validité (2).

La présomption est également détruite lorsqu'il y a eu fraude (« misrepresentation ») de la part du déposant au cours de la procédure de demande devant l'Office des Patentes. Par exemple, le déposant a réussi à tromper l'examineur à propos de la nature exacte d'un procédé décrit dans un brevet antérieur, et obtient grâce à cette manœuvre la délivrance d'un brevet pour une invention qui n'était pas nouvelle (3). Ou bien, il réussit à persuader l'examineur de ne pas considérer des brevets constituant en réalité des antériorités pertinentes (4). S'il décide plus tard d'agir en contrefaçon, il ne doit pas espérer bénéficier de la présomption légale de validité qui s'attache normalement aux brevets délivrés.

Enfin, d'après les précédents, et ceci est d'application fréquente, la présomption cesse de jouer lorsque les antériorités citées par le défendeur n'avaient pas été considérées par l'examineur lors de la procédure de demande.

Il faut bien comprendre, en effet, que l'octroi d'un brevet américain est une décision émanant d'une autorité administrative rendue à l'issue d'un examen aussi exhaustif que possible mené par des experts technologues spécialisés dans certaines catégories de brevets. Or, il existe en droit administratif américain une présomption suivant laquelle l'organe qui a pris la décision savait ce qu'il faisait (5). Quand le commissaire aux brevets, par conséquent, affirme que l'invention proposée à la brevetabilité n'est antériorisée par aucun des brevets ou documents cités et examinés, il est normal que cela ne puisse être mis en doute en l'absence d'une preuve contraire très convaincante et appréciable par un tribunal. Cette décision administrative est donc « *prima facie* » opposable à tous. Tel est le sens et le fondement de la règle de l'alinéa 1^{er} de la Sect. 282.

On comprend dès lors que ce fondement s'évanouisse lorsque l'examineur n'a eu aucune chance de scruter l'antériorité.

(1) *Ryan Distributing Corp. v. Caley*, CCA Pa 1945, 147 F.2d 138, cert. denied 65 S.Ct 1199, 325 US 859, 89 L.Ed. 1979; *Damrow Bros. Co. v. Stoelting Bros. Co.*, CCA Wis. 1924, 295 Fed. 492.

(2) *Linville v. Milberger*, DC Kan. 1928, 29 F.2d 610.

(3) *Floridin Co. v. Attapulugus Clay Co.*, DC Del. 1940, 35 F.Supp. 810, aff'd 125 F.2d 669.

(4) *Dubil v. Rayford Camp & Co.*, DC Cal. 1949, 86 F.Supp. 570, aff'd in part and vacated in part on other grounds 184 F.2d 899.

(5) *George N. Robillard*, 11^e *Conférence*, p. 12.

rité qui est aujourd'hui soulevée devant le tribunal parce qu'elle n'avait pas été citée lors de l'examen préalable à la délivrance. Il en résulte que la présomption n'a plus, dans bien des cas, qu'une application limitée, et qu'elle est écartée complètement en ce qui concerne les antériorités qui ne figurent pas dans le dossier de demande (1). La faiblesse de la position dans laquelle va se trouver le breveté le jour où il agira en contrefaçon sera proportionnelle au nombre d'antériorités inédites que son adversaire parviendra à mettre au jour. Inversement, les juges se montreront en fait beaucoup plus sévères dans leur appréciation des preuves de l'invalidité lorsque les antériorités alléguées avaient déjà fait l'objet d'une discussion serrée au cours de la procédure de demande (2). Ils le seront encore davantage lorsqu'il y a eu appel devant les examinateurs en chef (3) ou devant la Chambre des appels de l'Office des Patentes (« Board of Patent Appeals ») (4), ou lorsque les antériorités soulevées avaient été considérées et rejetées dans une procédure d'interférence (5).

Il faut observer à cet égard qu'un bon avocat américain, quand il est chargé d'un dossier de demande de brevet, ne cherche pas à dissimuler les antériorités possibles, mais s'efforce au contraire d'obtenir de son client qu'il confesse sans réticence toutes les antériorités dont il peut avoir connaissance.

(1) Nordell v. International Filter Co., CCA Ill. 1941, 119 F.2d 948; Royal Patent Corp. v. Monarch Tool & Mfg. Co., CA Ohio 1953, 203 F.2d 299; Gagnier Fibre Products Co. v. Fourslides Inc., DC Mich. 1953, 112 F.Supp. 926; Kaw-neer Co. v. Pittsburgh Plate Glass Co., DC Mich. 1952, 109 F.Supp. 228; Mettler v. Peabody Engineering Corporation, CCA Cal. 1935, 77 F.2d 56.

(2) Matthews v. Agee Venetian Blind Co., DC Tex. 1943, 52 F.Supp. 50; Modern Products Supply Co. v. Drachenberg, CCA Mich. 1945, 152 F.2d 203, cert. denied 66 S.Ct 964, 327 US 806, 90 L.Ed. 1030; Shotey v. Apex Broach Co., DC Mich. 1949, 83 F.Supp. 807.

(3) Trane Co. v. Nash Engineering Co., CCA Mass. 1928, 25 F.2d 267, rehearing denied 27 F.2d 334.

(4) Hall v. Montgomery Ward & Co., DC WVa 1944, 57 F.Supp. 430.

(5) United Mattress Machinery Co. v. Handy Button Mach. Co., CA Del. 1953, 207 F.2d 1; Central Mfg. Co. v. B. M. K. Corp., DC Del. 1957, 160 F.Supp. 312, aff'd 255 F.2d 927.

Titre III

Comparaison du droit français et du droit américain

268. — S'il est aisé de constater que l'action en contrefaçon présente, dans l'un et l'autre systèmes, et malgré les particularismes de procédure, les mêmes traits généraux, et qu'elle soulève souvent les mêmes problèmes juridiques, il est surtout intéressant de s'attacher aux différences qui peuvent exister à cet égard entre les deux systèmes. On peut, en effet, relever quelques disparités tant en ce qui concerne les règles d'attribution de compétence qu'en ce qui concerne les conditions d'ouverture de l'action, la procédure et la preuve.

§ 1. *Les règles d'attribution de compétence*

269. — En ce qui concerne les règles de compétence juridictionnelle, il faut noter à la fois une similitude et une différence. Il y a similitude en ce sens que les législateurs français et américains ont tous deux attribué compétence exclusive à une catégorie de juridictions pour connaître des questions relatives à la validité des brevets.

Le législateur français a attribué cette compétence concurremment, mais exclusivement, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de grande instance. Ce choix peut être expliqué par l'histoire législative. Les rédacteurs des lois de 1791 et de 1844 concevaient le monopole du breveté comme une sorte de droit de propriété. Il était donc souhaitable de réserver la connaissance des litiges portant sur ce droit au tribunal civil (aujourd'hui tribunal de grande instance), puisque celui-ci est considéré comme le juge naturel des questions de propriété.

En droit américain, l'attribution de compétence aux tribunaux fédéraux tient également à une cause historique. Les constituants de 1787 ont réservé au Congrès le pouvoir de légi-

férer dans cette matière, parce qu'il leur est apparu nécessaire de régler cette question sur le plan fédéral plutôt que de laisser les Etats continuer à délivrer des brevets ne bénéficiant d'aucune protection dans le reste de l'union.

Voilà pour quelles raisons tout à fait différentes du reste dans chacun des deux systèmes, les affaires concernant la validité des brevets sont aux Etats-Unis comme en France une matière de compétence réservée. Il est intéressant d'observer à ce propos que ni le législateur français ni le législateur américain n'ont voulu créer de juridiction spécialisée. Ceci serait en effet concevable dans un domaine où les questions techniques et scientifiques sont un élément déterminant de la décision. Traditionnellement pourtant, ce sont, en France comme aux Etats-Unis, les juridictions de droit commun qui se sont vu attribuer la connaissance de ces litiges.

Il faut observer cependant que l'attribution de compétence est toujours limitée, en droit français aux questions de propriété du brevet et aux questions connexes, en droit américain, aux questions réglementées par le Code des brevets. Mais alors que la question de contrefaçon est considérée en France comme liée à la propriété du brevet et relève ainsi de la compétence des tribunaux de grande instance ou correctionnel, en droit américain en revanche, il se peut que l'action en contrefaçon ne soulève aucune question de compétence réservée et soit ainsi portée devant d'autres tribunaux, les tribunaux des Etats.

On comprend qu'il n'y ait pas de difficulté en ce qui concerne les affaires concernant les brevets d'invention mais ne soulevant aucune question de compétence réservée. Ces affaires pourront être portées devant d'autres tribunaux que les tribunaux ayant reçu compétence exclusive en matière de propriété des brevets. Ainsi en sera-t-il des tribunaux de commerce en France, par exemple, ou des tribunaux des Etats aux Etats-Unis. C'est le cas des actions fondées sur l'existence ou la méconnaissance de droits contractuels, licences d'exploitation, cession de brevet, etc. Il n'y a sur ce point aucune différence entre les solutions adoptées dans les deux pays.

Mais un problème délicat surgit dans les cas où se trouvent soulevées à la fois des questions de compétence réservée et des questions de compétence ordinaire. Par exemple, le breveté prétend que son licencié, en fabricant un produit breveté, outrepassa les clauses du contrat de licence et commet de ce fait une contrefaçon. En droit français, le problème est réglé de manière simple par l'attribution de l'affaire au tribunal

de grande instance (1). En droit américain au contraire, la propension que montrent les juridictions fédérales d'une part et les juridictions des Etats d'autre part à empiéter sur les attributions les unes des autres (2), loin de régler le problème de manière plus juridique, ne fait que l'obscurcir. Il ne serait peut-être pas mauvais, *de lege ferenda*, que le Congrès étende la compétence fédérale à toutes les questions relatives aux brevets d'invention, y compris celles concernant des contrats de licence ou de cession (3).

270. — Il faut noter par ailleurs une différence entre les deux droits en ce qui concerne le régime applicable à l'Etat lorsque celui-ci commet une contrefaçon. L'Etat, bien qu'il soit l'organe qui octroie le titre du brevet, est néanmoins lié par ce titre. Il peut donc arriver qu'il soit responsable d'une contrefaçon. Cependant, étant donné sa mission particulière, va-t-il bénéficier d'un privilège de juridiction ? La réponse est différente en droit français et en droit américain. L'Etat américain, c'est-à-dire les Etats-Unis, ne peuvent être actionnés en contrefaçon que devant un tribunal administratif, la « Court of Claims ». L'Etat français, en revanche est assigné comme tout le monde devant le tribunal de grande instance.

L'antinomie est pourtant plus formelle ici que réelle. En effet, il ne faut pas oublier que d'une part la « Court of Claims » applique les mêmes règles de fond que les tribunaux fédéraux ordinaires, et qu'elle est exposée à voir censurer ses décisions par la Cour Suprême. Il ne s'agit pas d'un tribunal administratif au sens français du terme, c'est-à-dire une juridiction appliquant un droit administratif et développant un corps de règles autonome. D'autre part, si l'Etat français, quand il est contrefacteur, devient justiciable du tribunal de grande instance en ce qui concerne les questions de contrefaçon et de validité du brevet invoqué, la jurisprudence récente du Conseil d'Etat réserve aux tribunaux administratifs le soin de constater qu'il y a eu faute de service et de déterminer le montant de la réparation à laquelle l'Etat sera condamné. Par conséquent, au delà des divergences apparentes, les solutions sont à peu près les mêmes sur ce point en droit français qu'en droit américain.

(1) En ce sens, la majorité de la doctrine et de la jurisprudence; Voir *supra*, n° 203.

(2) Voir *supra*, n° 215.

(3) Voir en ce sens : *The Enforcement of Rights against Patent Infringers*, 72 Harv. L. Rev. 330-331 (1958).

§ 2. — *Les conditions d'ouverture de l'action.*

271. — On est frappé ici par plusieurs différences notables entre les deux systèmes.

272. — Tout d'abord, le breveté est protégé plus tôt en droit français qu'en droit américain. Il peut en effet procéder à la saisie-contrefaçon et actionner le contrefacteur avant la délivrance du brevet, à condition de lui avoir notifié auparavant la copie officielle de sa demande encore pendante. Le tribunal devra seulement surseoir à statuer en attendant la délivrance du titre. Aux Etats-Unis, le droit ne naissant que de la délivrance, l'action n'est évidemment possible qu'à partir de cette date.

Le droit français est donc à cet égard plus favorable au breveté, ce qui ne signifie pas du reste qu'il soit corrélativement désavantageux pour les tiers susceptibles d'être actionnés en contrefaçon. Il vaut mieux en effet pour les concurrents qu'ils sachent à quoi s'en tenir le plus tôt possible, et ils ont tout intérêt à recevoir notification avant que le brevet soit délivré.

S'ils exploitaient l'invention antérieurement à la demande, ils pourront, dans le système français, soit exciper de leur possession personnelle, soit faire valoir le défaut de nouveauté pour faire échec à la validité du brevet, et dans les deux cas ils pourront continuer leur exploitation. Si ils ont commencé cette exploitation postérieurement au dépôt de la demande, ils ne risquent pas d'encourir une responsabilité très lourde du fait de la contrefaçon si celle-ci est tout de même établie. Ils n'auront contrefait que pendant une période aussi courte que possible, et ils n'auront pas contrefait du tout s'ils arrêtent tout au reçu de la notification. Le système de la notification ouvrant droit à l'action immédiatement pour les faits qui lui sont postérieurs est donc favorable au défendeur comme au demandeur en contrefaçon.

En droit américain, le système est tel que le breveté n'est pas tenu de garder le secret sur son invention avant de déposer sa demande de brevet. L'utilisation et la vente au public pendant un an avant le dépôt ne constituent pas un obstacle à la brevetabilité. D'autre part, le brevet ne prend effet qu'à compter de la délivrance, laquelle n'intervient que plusieurs années après le dépôt, le plus souvent. Le concurrent peut être tenté par conséquent de se lancer assez loin dans la fabrication, d'y investir un capital important, d'y consacrer la plus grande partie de son activité et de la poursuivre pendant trois ou quatre ans. Ce faisant, il court le risque, sans le savoir le

plus souvent, de se voir ensuite ordonner par un tribunal d'abandonner sa fabrication qui, licite jusqu'alors, est devenue une contrefaçon, un brevet venant finalement d'être délivré à quelqu'un d'autre. Voici certainement une conséquence nuisible du système américain.

273. — Autre différence qu'il est intéressant de relever : le délai de la prescription, qui est plus court en droit français qu'en droit américain. Sur ce point, les intérêts du breveté et de ses concurrents sont exactement antagonistes. En France l'action se prescrit par trois ans. Après cette période, aucun fait de contrefaçon ne peut donner lieu à responsabilité. Aux États-Unis, la prescription est de six ans, c'est-à-dire le double, pour toute demande visant à une indemnisation. Sur ce point, le système américain est donc à la fois plus favorable au breveté et corrélativement moins favorable à ses concurrents que le système français.

En revanche, la règle du « laches » est une institution intéressante qui n'a pas d'équivalent en droit français, et on peut se demander si ce n'est pas regrettable. Aux États-Unis, le breveté sera débouté par le juge d'équité s'il s'est endormi sur son titre, et si son inaction prolongée a incité le défendeur actuel à se lancer dans l'activité contrefaisante sur une grande échelle. En France, le breveté pourrait bien avoir connaissance de la contrefaçon, attendre dix ou quinze ans avant d'agir, et constituer ainsi un véritable piège pour l'industrie et le commerce, cela n'affecte pas son droit (1). Tout au plus, le juge pourra-t-il, usant de cette sorte de pouvoir d'équité en marge de la loi qu'il est toujours impossible de contrôler, tenir compte de cette circonstance dans l'évaluation des dommages-intérêts auxquels il condamnera le contrefacteur.

274. — Il faut noter par ailleurs la différence dans le régime qui est appliqué au licencié. En droit français, le licencié n'a jamais le droit d'agir en contrefaçon. Il ne peut même pas intervenir dans l'instance introduite par le breveté. Cette solution rigide n'est ni juste ni satisfaisante en pratique.

Elle n'est pas juste, parce que le licencié exclusif ne peut obtenir la réparation de tout son préjudice. En effet, le breveté lui-même ne peut pas obtenir dans l'intérêt de son licencié, même exclusif, réparation du préjudice subi en propre par ce dernier, puisque ce préjudice n'est pas personnel au breveté.

(1) Paul Roubier, t. I, p. 326.

Cette solution entraîne d'autre part un inconvénient pratique. Lorsque le titulaire du brevet est un étranger résidant loin de France, le licencié est souvent mieux placé pour mener le combat judiciaire. D'autre part, s'il est le licencié exclusif pour la France, il est beaucoup plus intéressé à agir que le breveté, lequel ne subit, du fait de la contrefaçon en France, qu'un préjudice limité, qui peut être inférieur aux frais qu'entraînerait le procès engagé dans un for où il se sent complètement étranger. Il est vrai que le donneur de licence est souvent tenu contractuellement de défendre les intérêts de son licencié, et d'agir en contrefaçon si besoin est. Cependant, il peut montrer une certaine inertie à exécuter son obligation, ce qui risque de se traduire par un préjudice commercial supplémentaire pour le licencié.

Il faut convenir que le système juridique américain est à cet égard beaucoup plus juste et plus réaliste. Il permet au licencié exclusif avec ou sans limitation territoriale d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. Il lui permet également de déclencher lui-même l'action en contrefaçon, soit en agissant en représentation du breveté, soit en agissant en son nom propre, sauf à provoquer l'intervention du breveté dans l'instance en tant que co-demandeur.

275. — Une autre différence notable réside dans la fin de non-recevoir instituée par la Section 287 du Code des brevets américain. Suivant cette règle, dès qu'un breveté exploite une invention de produit en fabriquant ou en vendant son produit breveté, il est tenu de constituer les tiers de mauvaise foi au moyen du marquage. Il doit faire figurer sur chaque produit fabriqué ou vendu, ou dans certains cas spéciaux sur l'emballage du produit, la mention « Brevet n° ... ». A défaut, il doit informer les contrefacteurs de ses prétentions par une notification personnelle. La sanction de cette obligation de publicité spéciale incombant au titulaire d'un brevet de produit normalement exploité est qu'il ne pourra obtenir aucune indemnisation de la part du concurrent qu'il actionne en contrefaçon s'il n'a pas satisfait à la règle légale du marquage, ou s'il n'a pas notifié sa prétention au défendeur avant la commission des actes de contrefaçon qu'il lui reproche.

Il faut observer que la règle ne peut pas s'appliquer lorsque le brevet couvre un procédé, ou quand il demeure en fait inexploité. On pourrait donc être tenté de critiquer cette solution en soulignant qu'elle entraîne une inégalité de traitement entre des personnes ayant un titre équivalent, à savoir le titulaire

d'un brevet de produit effectivement exploité d'une part, et le titulaire d'un brevet de produit non exploité, ou d'un brevet de procédé, d'autre part. Pourquoi, en l'absence de marquage de ses produits, le premier devra-t-il faire une notification au contrefacteur avant de pouvoir lui demander une réparation en justice, alors que les deux autres peuvent se croiser les bras sans craindre de voir leur situation compromise ? Cette inégalité n'est-elle pas d'autant plus injustifiée qu'elle pénalise justement, du breveté qui exploite en fabriquant et vendant un produit, et de celui qui s'en abstient, celui des deux qui est le plus intéressant. En effet, celui qui exploite son invention ou qui parvient à la faire exploiter par des licenciés n'est-il pas plus utile à la société, et par conséquent plus digne de protection, que celui qui ne fait rien ?

On peut répondre à cette critique que le but de la règle du marquage est à la fois de protéger le public qui a pu être incité à croire que le produit se trouvant dans le commerce appartient de ce fait au domaine public, et d'empêcher le breveté de tirer profit de la fausse apparence qu'il a lui-même créée. Ce double impératif de protection et d'équité ne se retrouve pas dans le cas du brevet inexploité ou du brevet de procédé.

Par ailleurs, l'inégalité résultant de la règle du marquage est moins choquante dans la mesure où le breveté est incité par d'autres règles de droit à exploiter effectivement son invention (1), ce qui fait que la situation du breveté non exploitant tend à être exceptionnelle ou temporaire. Il faut observer d'autre part que les titulaires de brevet de procédé sont en pratique désavantagés par rapport aux autres lorsqu'il s'agit de découvrir les contrefacteurs et de prouver la contrefaçon. Il est donc juste qu'ils bénéficient, à l'inverse, des avantages qui découlent de la nature particulière de l'objet de leur brevet.

En revanche, la règle française suivant laquelle le marquage est facultatif, et peut consister simplement en la mention « breveté S.G.D.G. », est plus néfaste qu'utile. En effet, que le breveté choisisse ou non de porter cette mention sur ses produits, le public sera toujours victime d'une fausse apparence. Lorsqu'il n'y a pas de marquage, il peut penser que le produit mis dans le commerce appartient de ce fait au domaine public et peut être librement reproduit soit sous une forme identique, soit sous une forme perfectionnée. Mais le public peut être trompé encore plus gravement lorsque le produit porte la

(1) Règle du « non-use » développée par les précédents américains ; dispositions relatives à la licence obligatoire en droit français.

mention « breveté S.G.D.G. », sans aucune indication permettant d'identifier le brevet. Nombreux sont, en effet, les brevets qui ne sont pris que pour justifier éventuellement la mention « breveté S.G.D.G. », et qui ne couvrent en réalité qu'un détail insignifiant du produit, quand ils ne sont pas totalement nuls pour défaut de nouveauté. Cette pratique frauduleuse est d'autant plus répandue qu'elle ne fait courir aucun risque à ceux qui s'y livrent, puisqu'ils peuvent toujours alléguer leur bonne foi, même en cas d'annulation judiciaire du brevet. Dans l'intervalle, la mention « breveté S.G.D.G. » n'aura pas manqué de dissuader les entrepreneurs qui seraient tentés de se lancer dans la fabrication du produit ainsi marqué.

Il serait donc souhaitable, *de lege ferenda*, d'introduire dans le droit français la règle du marquage telle qu'elle existe en droit américain.

§ 3. — La procédure

276. — Si l'action en contrefaçon, du point de vue de la procédure, obéit à des systèmes de règles très différentes en droit français et en droit américain, il reste que les solutions ne sont pas tellement éloignées en pratique.

Il faut noter pourtant une particularité intéressante du droit américain en ce qui concerne la publicité des jugements intervenus dans les affaires de contrefaçon. La Section 290 du Code des brevets prescrit aux greffiers des tribunaux fédéraux de signifier au commissaire aux brevets (Commissioner of Patents), c'est-à-dire au fonctionnaire responsable de l'Office des Patentes de Washington, un certain nombre de renseignements concernant les instances introduites et les décisions rendues en matière de brevets. Le même texte prévoit que le commissaire aux brevets versera ces renseignements dans le dossier des brevets correspondants. La publicité ainsi donnée aux vicissitudes judiciaire de chaque brevet délivré diminue grandement l'incertitude des tiers concernant la valeur réelle des brevets en cours de validité.

Il existe bien une publicité du même genre en droit français, mais de portée beaucoup plus limitée. L'art. 39 de la loi des brevets prescrit en effet que les jugements et arrêts prononçant la nullité absolue (1) d'un brevet feront l'objet d'un avis

(1) L'art. 37 de la Loi de 1844 prévoit en effet que le tribunal de grande instance pourra prononcer la nullité du brevet *erga omnes* lorsque le ministère public aura pris des réquisitions à cet effet. En dehors de ce cas, la décision du tribunal constatant la nullité du brevet n'a que l'autorité relative de la chose jugée.

adressé à l'Institut National de la Propriété Industrielle, et que ces avis seront publiés de la même manière que les brevets, c'est-à-dire au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. Cependant, les décisions constatant la nullité absolue d'un brevet sont très rares. La jurisprudence a refusé d'étendre cette disposition aux décisions de justice prononçant seulement la nullité simple du brevet (1). Il serait peut-être souhaitable que le législateur français remanie sur ce point le vieux texte de l'Art. 39 en s'inspirant de l'exemple américain.

§ 4. — *La preuve*

277. — Pour ce qui est des preuves, l'analogie est assez frappante entre les deux systèmes, sauf sur un point : le droit américain ne connaît pas l'institution de la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire d'un brevet français de se constituer un élément de preuve complet en vue de l'action qu'il veut entamer. Il est certain que le breveté américain est beaucoup moins avantagé à cet égard. Il en est réduit à rechercher des indices de contrefaçon dans les revues techniques professionnelles ou par le moyen de l'espionnage lorsqu'il n'est pas suffisant d'acheter le produit ou la machine du concurrent en vue d'un examen de détail. Il existe des hommes aux Etats-Unis qui gagnent leur vie en recherchant des contrefaçons pour le compte des brevetés (2). La difficulté devient pratiquement insoluble lorsqu'il s'agit de brevets de procédé, car il faut alors nécessairement pénétrer derrière des portes closes, ce qu'il est difficile de faire de façon absolument honnête et licite.

(1) Paris, 25 janv. 1960, Ann. 1960, 22.

(2) George N. Robillard, 11^e *Conférence*, p. 12.

QUATRIEME PARTIE

Les sanctions de la contrefaçon

278. — L'aboutissement de tout le droit des brevets est de sauvegarder le monopole défini par la loi. Evidemment, une fois la contrefaçon réalisée, il est impossible de revenir en arrière, de remettre les choses exactement dans l'état où elles étaient avant que se produise l'atteinte au droit du breveté. Ce qui est fait est fait, et on ne peut pas anéantir le passé. Cependant, ceci a relativement peu d'importance dans le cas des brevets, car l'atteinte au droit d'autrui n'y est pas une destruction, mais une construction, un ajout matériel. Ce n'est pas comme dans le cas du délit ou du quasi-délit d'homicide ou d'incendie, la suppression d'une forme du monde existant, c'est au contraire la création d'un élément supplémentaire. Il n'y a donc rien de vraiment irréparable, et l'une des sanctions de la contrefaçon consistera justement à ôter le bénéfice de cette création au contrefacteur pour l'attribuer au titulaire du brevet. Une autre solution possible serait de détruire tout simplement ce qui a été construit en fraude du brevet. On trouve des exemples d'une telle sanction dans l'histoire des brevets (1), mais elle est devenue anachronique à notre époque. La loi française ne donne pas au juge le pouvoir d'ordonner la destruction des objets contrefaits (2) encore que le breveté qui a obtenu leur confiscation à son profit reste libre d'en faire ce qu'il veut et donc de les détruire. En droit américain, le juge d'équité a théoriquement le pouvoir d'ordonner la remise de ces objets au « marshall » fédéral avec mission pour ce dernier de les détruire (3); il peut aussi ordonner leur remise entre les mains

(1) V. par ex. le brevet florentin accordé en 1421 à Filippo Brunelleschi pour un nouveau type de chaland : « ... item ultra predicta, quod tale novum seu sub nova forma confectum edificium debeat comburi ... », cité par Giulio Mandich, *Private industriali veneziana*, pp. 513-514, in *Rivista di diritto commerciale*, 1936, 1, 511-518, lequel dit l'avoir découvert in Gaye, *Cartegio inedito d'artisti*, t. I, pp. 547-549 (1839); V. aussi le brevet vénitien accordé le 17 oct. 1460 à Jacopo de Valperga pour un élévateur d'eau : « ... Et nil minus quidquid fabricari fecisset demoliri funditus debeat ... », Giulio Mandich, *Primi riconoscimenti veneziani*, pp. 153-154, 129-130. V. aussi la loi des brevets vénitienne du 19 mars 1474 : « ... et lartificio subito sia desfacto ... », Giulio Mandich, *Private industriale veneziane*, p. 518, et *Riv. di diritto industriale*, 1955, I, 371.

(2) V. cependant Douai, 1^{er} avril 1913, Picot et Julia c. C^{ie} du Gaz Clayton, Ann. 1919, 1, 39, pourvoi rejeté Cass. civ., 30 janv. 1914, Ann. 1919, 1, 41.

(3) V. *Lion Mfg. Corporation v. Chicago Flexible Shaft Co.*, CCA Ill. 1939, 106 F.2d 930.

du breveté en précisant que ce dernier pourra ainsi les détruire (1); mais les seules autorités qu'on puisse citer à cet égard sont des décisions par lesquelles des cours d'appels affirment l'existence de ce pouvoir tout en refusant de l'exercer en l'espèce en raison de son caractère très exceptionnel.

D'autre part, plus encore que du passé, c'est de l'avenir qu'il faut s'occuper. Il faut que le monopole du breveté, un temps supprimé par les agissements du contrefacteur, soit rétabli dans son intégrité. Il faut prendre des mesures pour que la contrefaçon cesse immédiatement, et pour qu'elle ne se renouvelle plus. Il se peut, à la limite, que la contrefaçon déjà réalisée soit insignifiante, et que les mesures restitutives ne puissent être appliquées. Sera-t-il suffisant que le contrefacteur sache qu'il pourra, s'il persévère, se voir condamner à des restitutions proportionnées à l'importance des contrefaçons dont il se rendrait coupable ? Mais cette perspective pourrait rester très vague dans l'esprit de beaucoup de contrefacteurs. Il faut donc appliquer une sanction comminatoire qui garantira pour l'avenir le respect du monopole déjà envahi.

Enfin, s'il est nécessaire de rétablir le monopole quand il a été violé par un contrefacteur, il faut aussi se soucier de prévenir les contrefaçons potentielles. Un troisième impératif apparaît, qui est de renforcer le respect par le public des brevets qui seront délivrés dans l'avenir. Il est certain que ce respect dépendra en grande partie de l'intimidation, c'est-à-dire de la connaissance largement répandue dans le public des dangers auxquels s'exposent ces contrefacteurs. Pour renforcer cet effet d'intimidation, certains législateurs ont songé à assortir la contrefaçon de sanctions purement pénales.

Les sanctions de la contrefaçon sont donc de trois sortes : certaines visent à réparer l'atteinte au monopole; d'autres visent à faire cesser cette atteinte; d'autres enfin ont pour but de décourager les atteintes de la part des gens qui ne sont pas encore contrefacteurs, mais qui seraient tentés de le devenir. En fait, certaines sanctions, individuellement, participent un peu à ces trois fonctions, mais elles y participent plus ou moins, et ce qui compte c'est leur fonction première. Il ne sera pas sans intérêt d'examiner les solutions respectivement apportées par le droit français et par le droit américain, pour vérifier dans quelle mesure ces solutions répondent aux trois impératifs ainsi définis.

(1) *American Caramel Co. v. Thomas Mills & Bros.*, CCA Pa 1907, 162 Fed. 147.

Titre I

Les sanctions de la contrefaçon en droit français

279. — L'Art. 12 de la loi des 31 déc. 1790- 7 janv. 1791 (1) définissait les sanctions de la contrefaçon comme les conséquences d'un principe. Le principe était que le propriétaire du brevet doit pouvoir jouir privativement à la fois de l'exercice et des fruits du produit ou du procédé qu'il a inventé. Les conséquences étaient les suivantes : tout d'abord le contrefacteur est condamné à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnels à l'importance de la contrefaçon — cette mesure sanctionne l'exercice illicite de l'invention —; en second lieu, le contrefacteur est condamné à la confiscation des objets contrefaits — et ceci tend à le priver des fruits de l'invention et à les remettre à celui qui devait normalement en jouir —. Enfin, le contrefacteur est condamné à une peine publique d'amende, laquelle est doublée en cas de récidive.

La loi du 5 juillet 1844 reprend la même panoplie de sanctions : confiscation (Art. 49, al. 1^{er}), dommages-intérêts (Art. 49, al. 2) et peine publique d'amende (Art. 40 et 41) compliquée d'emprisonnement en cas de récidive (Art. 43, al. 1^{er} et 2) ou de circonstances aggravantes (Art. 43, al. 3 et 4). Elle y ajoute une sanction supplémentaire : l'affichage de la décision

(1) « Le propriétaire d'une patente jouira privativement de l'exercice et des fruits des découvertes, invention ou perfectionnement pour lesquelles ladite patente aura été obtenue; en conséquence, il pourra, en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des objets contrefaits, et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon, et en outre à verser dans la caisse des pauvres du district une amende fixée au quart du montant desdits dommages-intérêts, sans toutefois que ladite amende puisse excéder la somme de 3 000 livres, et au double en cas de récidive ». La loi du 25 mai 1791 ordonnera la suppression des mots : « ... en donnant bonne et suffisante caution requérir la saisie des objets contrefaits ... ».

judiciaire aux frais du contrefacteur (Art. 49 *in fine*). Toutes ces sanctions sont administrées par le tribunal correctionnel; les peines répressives et la confiscation sont de droit; les dommages-intérêts et l'affichage du jugement sont à la discrétion du juge. La juridiction civile ne peut pas prononcer de peines, mais elle garde à sa disposition les trois autres sanctions : confiscation, dommages-intérêts, publicité de la décision aux frais du contrefacteur. Enfin, elle peut en administrer une quatrième, qui est l'interdiction ou injonction assortie de l'astreinte.

On examinera successivement les mesures répressives, les mesures restitutives et les mesures comminatoires.

CHAPITRE PREMIER

LES MESURES REPRESSIVES : LES PEINES CORRECTIONNELLES

280. — La sanction qui figure au premier rang et qui occupe la plus large place dans le texte de la loi des brevets est la sanction pénale, sans doute parce que le législateur français a pensé qu'elle était la mieux adaptée en matière de contrefaçon. Les délits de contrefaçon définis dans l'Art. 40 (fabrication et usage) et les délits assimilés de l'Art. 41 (vente, recel, introduction en France) sont punissables d'une amende variant entre 360 et 7 200 francs (1). Le contrefacteur peut être puni plus sévèrement dans le cas de récidive ou de circonstance aggravante. Dans tous les cas, comme il s'agit d'une peine, la condamnation ne peut être prononcée que par la juridiction pénale.

281. — La complicité de contrefaçon est-elle punissable ? L'Art. 43 *in fine* de la Loi des brevets prévoit un cas de complicité particulier. L'employé ou l'ancien employé du breveté qui s'est associé avec le contrefacteur peut être condamné comme complice de ce dernier lorsqu'il lui a fourni des renseignements sur l'invention. Il sera d'ailleurs passible d'emprisonnement, car cette association constitue en même temps une circonstance aggravante pour le contrefacteur. Pourra-t-on appliquer en outre le droit commun de la complicité prévu dans les

(1) Il s'agit là du principal de la peine, auquel il faut ajouter en pratique les décimes et les autres taxes prévues par les lois fiscales.

Art. 59 et 60 du Code pénal ? La doctrine est généralement favorable à cette extension (1), mais on a déjà vu que la jurisprudence ne l'a pas admise (2).

282. — L'Art. 42 précise que les peines ne sont pas cumulables, c'est-à-dire que si le prévenu s'est rendu coupable de plusieurs actes de contrefaçon semblables ou connexes, il ne sera pas frappé d'autant de peines qu'il a commis d'infractions. L'alinéa 2 de l'Art. 42 précise que la peine qui sera prononcée sera la peine la plus forte de toutes celles qu'il encourait (3). Le cumul sera néanmoins possible lorsque le total des amendes infligées n'excède pas le maximum fixé par la loi (4). D'autre part, aux termes de la loi (Art. 42, al. 2 *a contrario*), les peines prononcées pour des faits postérieurs au premier acte de poursuite peuvent être cumulées avec la peine prononcée dans le cadre de la première poursuite (5).

283. — Il y a récidive lorsque le prévenu a déjà été condamné pour contrefaçon dans les cinq années qui précèdent la poursuite. Il faut, cela va de soi, qu'il s'agisse d'une condamnation pénale (6) et qu'elle ait été prononcée pour un fait de contrefaçon (Art. 43, al. 2). Peu importerait du reste que ce soit pour la contrefaçon d'un autre brevet (7).

L'Art. 43 parle de « délits prévus par la présente loi », et on s'est demandé si la règle qu'il contient s'appliquait aussi au délit spécial de l'Art. 33, c'est-à-dire l'usage abusif du titre de breveté. La doctrine se prononce en majorité pour la négative (8) en se fondant sur deux arguments de texte. Ce

(1) Eugène Pouillet, n° 688; Blanc, p. 613; Bozerian, *Prop. ind.* n° 435; Renouard, n° 16; Paul Roubier, t. I, p. 399; *Contra* : Henri Allart, n° 481; V. aussi, dans le sens de l'extension, le projet de loi cité in *J.C.C.-C.B.I.*, IX, 222.

(2) Cass., 24 mars 1848, S., 1848. 1. 579; Cass., 26 juill. 1850, D., 1851. 5. 54; Cass. crim., 21 nov. 1851, D.P., 1851. 5. 55; Caen, 23 août 1875, Ann. 1883, 141; Paris (Ch. corr), 31 janv. 1921, Ann. 1921, 136 de la note.

(3) Eugène Pouillet était d'avis (n° 958) que cette disposition n'avait pas de sens puisque les art. 40 et 41 prévoient les mêmes taux de peine pour les différents actes de contrefaçon. Cette opinion n'apparaît pas fondée si on songe que le tribunal garde une certaine marge de liberté quand il s'agit de doser la peine. Au surplus, la loi prévoit des circonstances aggravantes (art. 43, al. 3 et 4) et des circonstances atténuantes (art. 44). V. aussi l'opinion de Moureaux et Weismann, n° 447.

(4) Cass., 14 avril 1859, Millet, Ann. 1859, 161.

(5) Cass., 2 sept. 1853, Duchesne, *Bull. crim.* 1853, 505.

(6) Paris, 13 fév. 1862, Rouget de Lisle, Ann. 1862, 258; Trib. Com. Seine, 31 janv. 1867, Desouche, Ann. 1869, 24.

(7) Eugène Pouillet, n° 964.

(8) Eugène Pouillet, n° 964; Henri Allart, n° 684; Renouard, n° 252; Paul Roubier, t. I, 456; *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 7.

sont d'une part l'alinéa premier de l'Art. 43, qui renvoie expressément aux Art. 40 et 41, d'autre part l'Art. 33 *in fine* qui règle spécialement la question de la récidive en ce qui concerne l'usage abusif de la qualité de breveté.

Aux termes de l'Art. 43, alinéa 1^{er}, le récidiviste est passible, en plus de l'amende, d'un emprisonnement d'un mois minimum à six mois maximum.

284. — La même aggravation de peine est prévue dans deux cas de circonstances aggravantes (Art. 43, al. 3).

Le premier cas est celui où le contrefacteur est ou a été un employé du breveté, c'est-à-dire une personne ayant été liée au breveté par un contrat de louage de services (1). Il faut, aux termes de la loi, qu'il ait « travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté ». On en déduit qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes dans le fait d'être lié au breveté par un lien contractuel, tel que devis ou marché, n'impliquant pas une présence physique dans ses locaux. Ainsi en est-il pour le tâcheron travaillant à son domicile pour le compte du propriétaire du brevet (2). Une partie de la doctrine considère qu'il faut encore que le breveté ait été employé directement à la fabrication qui a été contrefaite (3).

La seconde situation constitutive de circonstances aggravantes est celle où le contrefacteur, étant associé avec un employé du breveté, « a eu connaissance par ce dernier des procédés décrits au brevet ». La notion d'employé du breveté est ici la même que dans le cas précédent. Mais que faut-il entendre par « association » ? On admet en doctrine qu'il n'est pas indispensable qu'il y ait un lien juridique, tel qu'une association ou une société commerciale; il suffit qu'il y ait eu entente de fait (4). Il résulte d'autre part des dispositions de l'Art. 43 que le contrefacteur doit avoir eu connaissance de l'invention par l'intermédiaire de l'employé du breveté. On est obligé d'admettre que, dès l'instant que le brevet est publié, le contrefacteur éventuel peut en prendre connaissance directement (5). La disposition précitée de l'Art. 43, alinéa 3 n'a donc de sens

(1) Paris, 13 avr. 1878, Ann. 1878, 102.

(2) Paris, 13 avr. 1878, Rouillon, Ann. 1878, 182, *contra* cependant : Paris, 30 mars 1854; Fontaine, cité par A. Huard, sous l'art. 43, n° 6.

(3) Eugène Pouillet, n° 719; Paul Roubier, t. I, p. 455; *contra* : Henri Allart, n° 685.

(4) En ce sens : Eugène Pouillet, n° 719 *bis*; Moureaux & Weismann, n° 311; Henri Allart est d'avis qu'il faut au moins une société de fait (n° 685, note 2); Alexandroff cite l'élément de la rémunération *J.C.C.-C.B.I.*, XV. 331.

(5) et il ne faut pas confondre cette hypothèse avec celle de la divulgation d'un secret de fabrique, qui est visé dans l'art. 418 du Code pénal.

que lorsqu'elle est appliquée au cas où la divulgation a lieu avant la publication du brevet. C'est assez pour que certains auteurs en limitent la portée à cette hypothèse (1). Il y a d'ailleurs des controverses sur le point de savoir si l'Art. 43 est applicable lorsque le début de l'association est postérieur à la commission des premiers actes de contrefaçon (2). On peut se demander enfin si l'existence de circonstances aggravantes ne doit pas être limitée ici au cas où il s'agit d'un brevet couvrant un procédé, à l'exclusion des brevets couvrant des produits. Le texte pénal précise en effet : « connaissance des procédés décrits au brevet ».

285. — A côté des circonstances aggravantes, la loi des brevets laisse place à des circonstances atténuantes. L'Art. 44 dispose en effet que l'Art. 463 C. pén. pourra être appliqué aux délits de contrefaçon.

286. — Lorsqu'il y a plusieurs co-auteurs condamnés pour le même délit de contrefaçon, tous les individus condamnés sont tenus solidairement de l'amende, en application de l'Art. 55 du Code pénal. La jurisprudence a étendu la solidarité prévue par ce texte au cas des auteurs de délits connexes (3). Le codébiteur solidaire qui a payé la totalité des amendes a un recours contre chacun des autres co-débiteurs solidaires sur le fondement de l'Art. 1214 C. civ.

CHAPITRE II

LES MESURES RESTITUTIVES

287. — Le droit français prévoit plusieurs moyens de restituer au breveté ce que le contrefacteur lui a volé, c'est-à-dire le fruit de son monopole.

Il y a tout d'abord la confiscation de ceux des produits contrefaits et des instruments directs de la contrefaçon qui se trouvent encore sous le contrôle du fabricant, du vendeur, de l'utilisateur, de l'importateur ou du receleur. Le produit confisqué est ensuite remis au breveté qui peut dès lors en disposer comme s'il

(1) Nougier, n° 791; Allart, n° 685; Moureaux et Weismann, n° 311; *J.C.C.-C.B.I.*, XV. 338. 339; *Contra* : *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 15; Pouillet, n° 719 bis.

(2) V. Eugène Pouillet, n° 719 bis; *J.C.C.-C.B.I.*, XV. 339; Moureaux & Weismann, n° 311.

(3) Cass. crim. 25 janv. 1950, D., 1950. 243.

l'avait fabriqué lui-même. Cette sanction peut être rangée dans la catégorie des mesures restitutives, bien que sa portée dépasse en réalité celle d'une simple restitution en nature, l'objet de la confiscation dépassant en valeur le profit réel que le breveté peut retirer de son monopole. Cependant, malgré cela, la confiscation peut n'être pas suffisante à remettre les choses en l'état où elles étaient avant la contrefaçon. Elle ne peut, en effet s'appliquer qu'à ceux des produits contrefaits que le breveté peut encore atteindre. Elle est même quelquefois impraticable.

Le breveté peut donc obtenir en sus des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de la contrefaçon. C'est l'application du droit commun de la responsabilité civile (Art. 1382 et 1383 C. civ.).

Il y a aussi les frais de procès. Il est juste que le tribunal puisse condamner le contrefacteur aux dépens de l'instance. Il suffit d'appliquer ici encore les règles du droit commun.

Enfin, le breveté est amené à donner une certaine publicité au jugement qui affirme son droit. S'il ne le faisait pas, il n'y aurait pas réparation de l'atteinte psychologique qu'il a subie. Il faut, pour que son monopole soit restauré non seulement matériellement mais aussi psychologiquement, que le public, qui jusque là pouvait croire que les actes du défendeur étaient licites, soit averti de leur véritable caractère. En d'autres termes, le breveté doit récupérer si possible cette clientèle qu'on lui a volée ou qu'on a faite à sa place. Le moyen le plus efficace pour y arriver est de donner une publicité convenable à la décision de justice qui emporte condamnation du contrefacteur. La loi des brevets, ainsi que la loi de procédure du droit commun, permettent au tribunal de mettre les frais de cette publicité à la charge du contrefacteur.

On peut donc distinguer plusieurs modes de restitution : la restitution en nature, c'est-à-dire la confiscation, la restitution en numéraire, c'est-à-dire les dommages-intérêts, la condamnation aux frais judiciaires, enfin la mise à la charge du contrefacteur des frais de publicité de la décision. Chacune de ces sanctions peut être mise en œuvre aussi bien par le tribunal correctionnel que par le tribunal de grande instance.

Section I

La confiscation

288. — Cette sanction est prévue par l'Art. 49, alinéa 1^{er} de la Loi des brevets, D'après ce texte, la confiscation porte

sur les objets reconnus contrefaits et le cas échéant sur les instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication. Elle est prononcée à l'encontre des contrefacteurs, receleurs, introducteurs ou débitants, et ceci « même en cas d'acquiescement ». Le texte précise enfin que les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet.

Le simple énoncé de ces règles fait apparaître la différence radicale existant entre la confiscation de la Loi des brevets et la peine de confiscation du droit pénal. La confiscation de l'Art. 49 n'est pas une peine publique aboutissant à une mainmise par l'Etat, mais une mesure de restitution de droit privé. Elle se traduit par la remise de l'objet confisqué au breveté. Elle peut être prononcée par le tribunal de grande instance comme elle peut l'être en cas d'acquiescement lorsqu'il s'agit du tribunal correctionnel. Elle peut viser des personnes qui ne sont pas contrefacteurs au sens pénal du terme. Elle est mise en œuvre par les voies d'exécution du droit civil et non par le percepteur.

Quels seront les objets qui seront confisqués ? Contre qui la confiscation pourra-t-elle être prononcée ? Comment sera-t-elle mise en œuvre ? Il convient d'examiner successivement ces trois questions.

§ 1. — *L'objet confiscable*

289. — La loi prévoit la confiscation dans deux hypothèses : d'une part lorsqu'il s'agit d'objets reconnus contrefaits, d'autre part lorsqu'il s'agit d'instruments destinés spécialement à la contrefaçon.

1° Le produit contrefait.

290. — La détermination du produit contrefait confiscable pose quelques problèmes délicats. Quid des produits du domaine public obtenus à l'aide de procédés contrefaisants ? Que décider lorsque les moyens contrefaits ne peuvent être isolés d'un ensemble plus large appartenant par ailleurs au domaine public ? Que faire lorsqu'il s'agit d'un produit inachevé ? Quid, enfin, du produit contrefait incorporant un perfectionnement appartenant au contrefacteur ?

291. — S'agissant d'un brevet couvrant un produit, il n'est pas douteux que ce produit, lorsqu'il est reconnu contrefait, est confiscable. Mais peut-on confisquer un produit, lui-même vul-

gaire, obtenu par un procédé contrefaisant ? Cette question a donné lieu à une première controverse.

Une partie de la doctrine considère que lorsqu'un produit se trouve dans le domaine public, lorsqu'il peut être fabriqué, donc, par des moyens licites, il échappe dans tous les cas à la loi des brevets, même s'il a été en fait fabriqué par un procédé contrefaisant. Permettre la confiscation dans cette hypothèse serait autoriser le breveté à revendiquer des produits appartenant au domaine public, ce qui n'est pas admissible (1).

Suivant un autre point de vue (2), il faut distinguer suivant que le produit ainsi fabriqué a ou non subi des transformations par le fait du procédé contrefaisant. S'il est ainsi marqué et peut être distingué des produits similaires obtenus par les procédés classiques, il doit être reconnu contrefait au sens de l'Art. 49 et peut être l'objet d'une confiscation. Si son origine n'est pas visible, la confiscation ne peut avoir lieu parce qu'elle pourrait très bien englober injustement des produits ayant une origine licite. Cette conception a été quelque temps celle de la jurisprudence (3). Elle est aujourd'hui abandonnée en faveur de la solution la plus extensive.

Les produits fabriqués à l'aide de procédés contrefaits doivent être considérés comme étant hors du commerce, même s'ils ne se distinguent en rien, apparemment, des produits réalisés selon les procédés traditionnels. Par conséquent, que le brevet porte sur un moyen matériel, c'est-à-dire un produit, ou qu'il porte sur un moyen immatériel, c'est-à-dire un procédé, la confiscation sera prononcée. Simplement, dans le second cas, elle portera sur les produits obtenus à l'aide du procédé. Ainsi, il a été jugé que des rails de tramway, pourtant strictement identiques à ceux obtenus par les procédés classiques, tombent sous la qualification légale d'objets contrefaits au sens de l'Art. 49, dès lors qu'il est prouvé qu'ils ont été fabriqués suivant le procédé breveté (4).

292. — Une seconde difficulté s'est élevée à propos des produits formant un tout, dont une partie est constituée par les

(1) V. en ce sens Eugène Pouillet, n° 974; *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 515.

(2) Henri Allart, n° 693.

(3) Cass. 13 mai 1853, D.P., 1854. 1. 43, *Bull. crim.*, 1853, 247; Cass. req., 20 mars 1857, Villard, Ann. 1857, 414; Nancy, 27 janv. 1875, Frézon, Ann. 1875, 12; Cass., 5 janv. 1876, Ann. 1877, 31; Douai, 29 avril 1908, Ann. 1908, 203.

(4) Cass. civ., 11 juill. 1900 et Nancy, 2 janv. 1902, Broca, Ann. 1902, 81; Comp. dans le même sens Cass. req., 10 fév. 1880, Grandy & Fils c. Bourgeois, Ann. 1881, 113 (pelles à feu); Paris, 1^{er} juill. 1891, Brunon, Ann. 1893, 73, pourvoi rej. Cass. req., 27 juin 1893, Ann. 1894, 216 (roues).

moyens contrefaits, et une autre partie par des moyens appartenant au domaine public. En pure logique, il conviendrait alors de rompre cet ensemble pour donner au breveté seulement ce qui lui revient. Mais cette sorte de jugement de Salomon ne satisferait aucune des parties intéressées. Il arrive, en effet, qu'il soit impossible de dissocier un ensemble sans détruire en fait les éléments qui le constituent. La confiscation équivaldrait alors à une destruction, ce qui ne semble pas être le vœu du législateur français qui prévoit, dans l'Art. 49, alinéa 2 de la loi des brevets, la remise du produit contrefait au propriétaire du brevet. De plus, même lorsque la séparation est réalisable sans dommages matériels, elle aboutit souvent à rendre chacune des parties inutilisables indépendamment l'une des autres. Il en est ainsi chaque fois que l'élément non couvert par le brevet a été construit spécialement en fonction de l'élément contrefait auquel il est ajusté. Il y a alors dépendance fonctionnelle. Or le breveté se soucie peu de récupérer un produit qui, tel quel et à moins d'un investissement supplémentaire hors de proportion avec sa valeur, reste techniquement ou commercialement inutilisable. D'autre part, le défendeur se soucie peu de conserver un élément qui n'a de raison d'être que dans une utilisation conjointe avec l'élément contrefait, et qui se trouve impropre à tout autre usage.

Tenant compte de ces données pratiques, la jurisprudence distingue entre trois hypothèses.

Ou bien la séparation entre les éléments du domaine public et les éléments brevetés est matériellement impossible sans atteinte à leur intégrité respective, et la confiscation porte sur l'ensemble. Ce fut le cas par exemple dans une espèce où la contrefaçon portait sur des dispositifs de chauffage anti-buée applicables aux fours de boulangers. Les éléments proprement couverts par le brevet étaient scellés à la voûte et à la sole du four, et il était impossible de les ôter sans provoquer l'écroulement des parties essentielles du four lui-même (1). C'est l'hypothèse de l'indivisibilité matérielle.

Ou bien la séparation est possible, mais les différents éléments sont inaptes à tout autre utilisation. Le défendeur ne peut donc tirer profit des éléments du domaine public qui lui reviennent, à moins de contrefaire à nouveau, et le breveté ne peut utiliser ou revendre la partie contrefaite qu'à condition

(1) Rouen, 18 nov. 1905, Ann. 1908, 131, pourvoi rej. Cass. crim., 16 fév. 1906, Ann. 1908, 138; Comp. Cass. civ., 31 déc. 1822, Vermont c. Delarue, *Journal des audiences*, Dalloz et Tournemine, 1823. 1. 138 (apprêts inhérents aux tissus).

de refabriquer les mêmes éléments que ceux qui avaient été spécialement dessinés et construits par le contrefacteur. Par exemple, la contrefaçon porte sur un système d'amorces que les enfants font exploser dans des jouets en forme de pistolets. Si les amorces contrefaites ne peuvent être utilisées que dans les pistolets d'enfant fabriqués par le contrefacteur, et que les pistolets eux-mêmes ne peuvent fonctionner qu'avec les amorces contrefaites, la confiscation est étendue à l'ensemble « amorce »-« pistolet » (1). C'est l'hypothèse de l'interdépendance fonctionnelle (2).

Ou bien la séparation est possible et les éléments séparés peuvent être utilisés indépendamment l'un des autres, soit isolément, soit en combinaison avec d'autres éléments de remplacement se trouvant sur le marché. Par exemple un bateau est déclaré contrefait à raison de la forme de sa coque et de ses roues. Il n'y a pas lieu de confisquer la machine à vapeur qui le fait mouvoir (3). Ou encore la contrefaçon porte sur une serrure appliquée à une portière d'automobile. La portière n'est pas confiscable (4). Dans chacun de ces cas, l'élément du domaine public, même dissocié de l'élément contrefait, garde une utilité technique et donc une valeur commerciale. C'est l'hypothèse de l'interchangeabilité fonctionnelle.

Il faut noter du reste qu'il existe un courant de jurisprudence, encouragé par une partie de la doctrine, qui va directement à l'encontre de cette triple distinction. Certaines décisions ont prononcé la confiscation sur le motif de l'indivisibilité fonctionnelle. Suivant cette théorie, si l'objet proprement contrefait peut fonctionner seul, s'il a une autonomie fonctionnelle dans l'ensemble considéré, il sera confisqué seul. Ainsi : les phares d'une automobile (5). Si en revanche l'ensemble ne peut fonctionner après la séparation des différents éléments et même si cette séparation ne présente pas de difficulté, il

(1) Cass. rej., 11 mars 1867, Ann. 1867, 122; de même Paris, 25 nov. 1885, Samain, Ann. 1888, 215 (organes pour ascenseur hydraulique); Douai, 29 avril 1908, Soc. franç. de fabrication des tubes de Louvroil c. Max Mannesmann et Soc. anon. d'Escaut & Meuse, Ann. 1908, 202 (mandrins).

(2) Il vaut mieux ne pas parler d'indivisibilité fonctionnelle, comme le font certains arrêt (Paris, 3 mai 1956, Ann. 1956, par ex.), car ce terme risque de prêter à confusion avec l'hypothèse suivante.

(3) Cass. rej., 12 nov. 1858, Garche, Ann. 1859, 70.

(4) Paris, 13 déc. 1867, Desouche, Ann. 1869, 28; dans le même sens Trib. civ. Nîmes, 6 fév. 1902, Fabre c. Touren, Crouzet et autres, Ann. 1907, 256; Toulouse, 6 fév. 1905, Fabre, Ann. 1907, 244 (tente-abri); Douai, 29 avril 1908, Louvroil c. Mannesmann et autres, Ann. 1908, 202 (machines-outil); Rouen, 11 juill. 1937 et 10 mars 1938, pourvoi rej. Cass. req., 19 mars 1941, Ann. 1940-1948, 27 (appareil élévateur-transporteur de bananes).

(5) V. Alain Casalonga, n° 1043.

y a « indivisibilité fonctionnelle » et la confiscation sera exercée également sur les éléments du domaine public (1). Cette solution est critiquable dans la mesure où elle prive le défendeur non seulement du fruit de la contrefaçon proprement dite, mais également du bénéfice d'une activité licite. La confiscation des éléments du domaine public n'est justifiée que lorsqu'elle n'aboutit pas à une privation du défendeur.

On peut se demander d'ailleurs si, même dans le cas où l'élément du domaine public deviendrait inutilisable pour le défendeur, il ne conviendrait pas de l'en indemniser. On peut concevoir que le tribunal ordonne au bénéficiaire de la confiscation de reverser en numéraire la valeur de ce qui, dans l'ensemble confisqué, n'est pas proprement contrefait au sens de l'Art. 49. L'opération serait encore plus facile dans le cas où le tribunal déciderait de condamner le contrefacteur, en sus de la confiscation, à verser en outre des dommages-intérêts au breveté. Il suffirait alors de déduire du compte des dommages-intérêts la valeur des éléments du domaine public englobés dans la confiscation en raison de leur indivisibilité matérielle ou de leur interdépendance fonctionnelle par rapport à l'élément contrefait. C'est d'ailleurs bien, en pratique, ce que font les tribunaux dans les cas de ce genre, bien que cela ne puisse apparaître dans les motifs des décisions.

293. — Une autre difficulté a surgi à propos cette fois des produits inachevés. On sait déjà que la contrefaçon peut être établie alors même que la fabrication ne serait pas achevée. Il en est ainsi dès qu'il n'est plus possible de nourrir le moindre doute sur l'issue des opérations entreprises. A partir de quel moment la confiscation pourra-t-elle avoir lieu ? Ou plutôt à partir de quel stade de la fabrication contrefaisante les éléments non encore réunis ou achevés seront-ils justiciables de la confiscation ? Il semble que le critère adopté se confonde ici avec la critère de la contrefaçon elle-même. La confiscation est possible dès l'instant que les éléments considérés ont reçu l'empreinte de leur destination illicite et qu'ils ne peuvent plus être utilisés à d'autres fins sans une transformation plus impor-

(1) Cass. rej., 30 janv. 1863, Grassal & Richard, Ann. 1863, 130; Colmar, 17 déc. 1863, Lesage, Ann. 1865, 434; Paris, 9 mai 1883, Ann. 1884, 1, 93; Besançon, 9 mars 1898, Boulonneries de Bogny, Ann. 1899, 223 et note A.T. (porte-outil et tour) ; Cass. req., 16 déc. 1904, Ann. 1905, 67; Trib. civ. Lyon, 25 janv. 1951, Masson, Ann. 1956, 33, *R.T.D. Com.*, 1952. 100. 9; Paris, 3 mai 1955, Soc. des machines Chambon, Ann. 1956, 39 (machine à enchevêtrer du papier); en ce sens Eugène Pouillet, n° 973; Alain Casalonga, n° 1038-1044; Paul Roubier, t. I, p. 468; Moureaux & Weismann, n° 462.

tante que celle qui serait nécessaire à l'achèvement de la contrefaçon (1). En revanche, s'ils peuvent, tels quels, entrer dans la composition d'un produit du domaine public, ou s'ils sont utilisables immédiatement à des fins licites, ils échappent à la confiscation (2). *A fortiori*, les matières qui n'ont subi aucune appropriation fonctionnelle doivent-elles rester en dehors de toute confiscation (3).

294. — Enfin, une dernière question se pose en ce qui concerne la confiscation de l'objet reconnu contrefait : que faut-il décider lorsque le produit confiscable est couvert en même temps par un brevet de perfectionnement valablement pris par le défendeur ? On sait que le preneur d'un brevet de perfectionnement n'a pas le droit d'exploiter ce brevet lorsqu'il intègre une invention déjà brevetée par un tiers. Mais supposons qu'il l'ait fait. Le breveté primitif ainsi lésé dans son droit pourra-t-il se faire remettre un produit couvert par le brevet appartenant au défendeur ? Pourra-t-il ensuite utiliser ou vendre ce produit sans s'exposer à son tour à une contrefaçon ? Ne devient-il pas de ce fait receleur d'objet contrefait ? La situation est simplement retournée.

Le législateur n'a pas prévu ce conflit entre l'Art. 19 de la Loi des brevets, qui prévoit que le titulaire du brevet primitif ne pourra pas exploiter l'invention objet du nouveau brevet, et l'Art. 49 qui prévoit la remise obligatoire au propriétaire du brevet de tout produit reconnu contrefait. Il n'apparaît pas, d'autre part, qu'il y ait de jurisprudence sur ce point, lequel a seulement été soulevé en doctrine (4). On a évoqué deux arguments dans le sens d'une confiscation. En premier lieu, le droit du premier étant le plus ancien devrait primer celui du perfectionneur. D'autre part, les dispositions de l'Art. 49 sont généralement considérées comme impératives, c'est-à-dire que la confiscation est obligatoire. On peut répondre à cela que même si le produit contrefait est remis au premier breveté, ce dernier ne pourra pas l'exploiter ni même le détenir sans se heurter aux dispositions non moins impératives de l'Art. 19. *De lege ferenda*, la meilleure solution serait sans doute d'auto-

(1) Rouen, 24 juin 1858, Sax, Ann. 1859, 33, pourvoi rej., Cass. 21 août 1858, Ann. 1859, 42.

(2) Paris, 30 mai 1857, Milliet et autres, Ann. 1857, 187, pourvoi rej. Cass., 14 avril 1859, Ann. 1859, 161.

(3) Cass. 28 mai 1854, inédit, cité par Ferdinand Mainié, n° 3224; Cass. 2 déc. 1859, Ann. 1860, 120; Trib. corr. Amiens, 3 mars 1880 et Amiens, 2 juin 1883, Overend, Ann. 1885, 259.

(4) *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 39.

riser la confiscation, mais à charge pour le demandeur d'indemniser le défendeur de la perte qu'il subit dans son droit. Autrement dit, le tribunal, en même temps qu'il ordonnerait la confiscation et la remise du produit au demandeur, lui accorderait une sorte de licence obligatoire limitée à l'usage et à la vente des produits ainsi confisqués. Le breveté primitif devrait alors verser un prix ou une redevance fixée par le juge, à défaut d'entente entre les parties, pour l'exploitation qu'il serait amené à faire des produits confisqués.

2° L'instrument de fabrication.

295. — L'Art. 49 prévoit également la confiscation des instruments ou ustensiles destinés spécialement à la fabrication des objets contrefaits. C'est dire que cette fois-ci, et d'après la loi elle-même, la confiscation peut porter sur des produits appartenant au domaine public (1). La question est de définir cette notion de destination spéciale à la contrefaçon. Il semble bien qu'il faille exclure les instruments pouvant servir aussi bien à la contrefaçon qu'à des fabrications licites (2). Voici par exemple le contrefacteur d'un brevet couvrant des cartes comptables caractérisées par des perforations d'une certaine forme. Le tribunal pourra ordonner, outre la confiscation des cartes elles-mêmes en tant que produits contrefaits, celle du poinçon spécial servant à faire les perforations. En revanche, il refusera la confiscation des machines perforatrices parce qu'elles peuvent fonctionner avec d'autres poinçons ou organes perforateurs de forme différente (3). Une solution différente a été parfois appliquée par la jurisprudence et défendue par la doctrine ; c'est celle suivant laquelle il suffit que l'instrument ait été employé à dessein dans la fabrication reconnue contrefaisante (4).

(1) Paris, 19 juin 1890, Sombé, Ann. 1890, 252; en ce sens *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 523; *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 42; Paul Roubier, t. I, p. 470; *contra*, les motifs de Dijon (ch. réunies) 30 oct. 1912, Soc. des carbures métalliques c. Mitzgier, Ann. 1913, 1, 197.

(2) Paris, 5 juill. 1884, Fournier, Ann. 1885, 289; en ce sens *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 43; Alain Casalonga, n° 1050; Comp. en matière de marques, la solution analogue, V. Paul Roubier, t. I, p. 471.

(3) Trib. civ. Seine, 5 déc. 1941, C^{ie} Electro-Comptable c. C^{ie} des Piles Wonder, *La Loi*, 24-27 janv. 1942. Dans le même sens : Paris, 13 déc. 1961, Ann. 1962, 1, 139 (métiers à tricoter).

(4) Agen, 13 mars 1883, Ann. 1883, 104. La majorité de la doctrine reste assez vague dans son interprétation des mots « destinés spécialement » à la contrefaçon, Eugène Pouillet, n° 978, Henri Allart, n° 698, Paul Roubier, t. I, p. 470.

§ 2. Contre qui la confiscation sera-t-elle prononcée ?

296. — L'Art. 49 précise que la confiscation sera prononcée contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant. Que le terme « contrefacteur » doive être lu à la lumière de l'Art. 40, qui définit la contrefaçon comme la fabrication des produits ou l'usage des moyens brevetés, cela ne fait pas de doute. Ce qui est moins sûr, c'est que les termes de « receleur », « introducteur » et « débitant » correspondent aux auteurs des trois délits assimilés prévus par l'Art. 41. L'Art. 49 en effet, à la différence de l'Art. 41, ne pose pas la condition de la mauvaise foi. De plus, le texte précise que la mesure est applicable « même en cas d'acquittement ». Or ces derniers mots ne sauraient viser le cas où le tribunal acquitte le prévenu parce qu'il n'est pas vérifié que le produit litigieux soit contrefait, ou parce qu'il n'y a pas eu vente, recel ou introduction d'objets contrefaits. Ce serait en effet une pétition de principe. Il faut entendre par là : « même au cas où le tribunal correctionnel prononcerait une décision de relaxe en raison de la bonne foi du vendeur, de l'introducteur ou du détenteur ». Il faut donc admettre que la confiscation puisse frapper ces derniers même quand ils sont de bonne foi (1), encore qu'ils échappent, dans ce cas, à la qualification légale de contrefacteurs. Ceci tient à ce que la confiscation n'est pas une peine, mais une mesure de restitution purement civile (2). Il n'y a rien de surprenant, juridiquement, à ce qu'elle vienne sanctionner, en plus des faits de contrefaçon proprement dite, les actes d'introduction, de détention et de vente commis sous l'empire de la bonne foi.

297. — En sera-t-il de même en ce qui concerne l'usage personnel ? On a vu que l'usage personnel équivaut à une contrefaçon lorsque l'utilisateur connaît l'origine délictueuse du produit qu'il détient. Il tombe alors sous le coup de l'Art. 41 de la Loi des brevets qui vise le recel d'objets contrefaits. Quand il est de bonne foi au contraire, l'usager n'est pas considéré, en jurisprudence, comme un contrefacteur. Mais on vient de

(1) Montpellier, 17 mars 1913, *Serin c. Chabant*, Ann. 1914, 2, 76, *Mon. Midi*, 25 mai 1913; Cass. Req., 23 fév. 1922, *Bedos c. Godard-Gibaud*, Ann. 1922, 199; Paris, 10 mai 1950, Ann. 1951, 159 (vente). En ce sens, Eugène Pouillet, n° 985, Henri Allart, 691, Paul Roubier, t. I, p. 466, 471, Alain Casalonga, n° 1033.

(2) L'alinéa 2 de l'art. 49 parle de la remise des objets confisqués « sans préjudice de plus amples dommages-intérêts ». Sur la nature juridique de la confiscation, V. Paul Roubier, t. I, pp. 465-467, *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 21-24; *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 506-507.

voir d'autre part que la confiscation est applicable au vendeur, à l'introducteur et au détenteur de bonne foi. Sera-t-elle aussi prononcée à l'encontre de l'usager personnel ? La jurisprudence est divisée (1), mais la tendance dominante refuse d'étendre la sanction à l'usager personnel. La majorité de la doctrine au contraire se déclare en faveur de cette extension (2).

298. — Il est dit dans le texte légal que la confiscation sera « prononcée ». Il faut entendre naturellement : « prononcée par une décision de justice ». Il ne peut donc pas y avoir de confiscation entre les mains de personnes qui n'ont pas été mises en cause (3) parce que, conformément au droit commun, une décision judiciaire est inopposable aux tiers non parties à l'instance. Il faut observer du reste que cette mise en cause peut être faite à n'importe quel stade de la procédure, même en cause d'appel, même après la décision constatant la contrefaçon. On peut n'assigner une personne qu'en vue de faire ordonner contre elle la confiscation (4).

299. — D'autre part, pour que la confiscation puisse être prononcée « contre » le contrefacteur, il faut que celui-ci ait été à un moment quelconque en possession des objets confisquables.

La date à laquelle il convient de se placer pour déterminer si ces objets se trouvent en la possession du contrefacteur est celle de l'assignation en contrefaçon (5). Pourtant, si la contrefaçon s'est poursuivie pendant le procès et que le breveté a demandé la condamnation du défendeur pour tous les faits réalisés entre l'assignation et la décision, cette date doit être celle de la décision de confiscation elle-même (6). Mais si, le jour de l'assignation, les produits susceptibles de confiscation

(1) Contre la confiscation : Cass., 25 mars 1848, S., 1848. 1. 579; Cass. crim., 12 juill. 1851, D., 1851. 5. 56; Paris, 20 avril 1896, Cochetpain, D., 1896. 2. 296. Comp. le dictum *in* Cass., 8 mai 1894, D., 1895. 1. 12, Ann. 1895, 171. Pour la confiscation : Poitiers, 17 fév. 1855, D., 1855. 2. 110; Paris, 25 nov. 1885, Samain, Ann. 1888, 215.

(2) Eugène Pouillet, n° 987; Henri Allart, n° 692; Moureaux & Weismann, n° 459; Alain Casalonga, n° 1052-1053; *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 527-528. *Contra* : Renouard, n° 23.

(3) Cass., 14 août 1871, Ann. 1871, 131; Bourges, 28 déc. 1869, Ann. 1870, 239; Lyon, 11 juill. 1890, Ann. 1891, 311; Lyon, 1^{er} juill. 1936, Ann. 1938, 271; Eugène Pouillet, n° 984; Henri Allart, n° 690; Alain Casalonga, n° 1033; Paul Roubier, t. I, p. 471; *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 28; *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 530.

(4) *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 531.

(5) Cass. com., 26 fév. 1957, *J.C.P.*, 1957. IV. 53, Ann. 1957, 32, *Bull. Cass.*, 1957. 3. 61.

(6) En ce sens *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 50.

n'existent plus, ou si leur trace est perdue, ou s'ils ne se trouvent plus sous le contrôle d'une des personnes visées par l'Art. 49, la mesure de confiscation devient inapplicable. Il en est ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence, lorsque ces produits sont déjà, à ce moment là, entre les mains d'usagers personnels.

Il n'est pas nécessaire cependant, pour que le contrefacteur soit considéré comme étant en possession des produits confisquables, qu'il les détienne matériellement. Il suffit qu'il en ait le contrôle juridiquement. Par exemple, les produits peuvent être entre les mains d'un tiers qui les détient pour le compte du défendeur (1). Il a été jugé par exemple que des produits confisqués pouvaient être saisis chez un consignataire même si celui-ci n'avait pas été appelé dans l'instance (2). Possession ne signifie donc pas nécessairement détention matérielle.

Possession ne signifie pas non plus propriété, car l'Art. 49 parle de « contrefacteur », « receleur », « introducteur » ou « débitant ». Or, le délit de recel, par exemple, est qualifié par la simple détention matérielle. Celui de contrefaçon l'est par la simple fabrication, et l'introduction par le transport au travers d'une frontière. D'autre part, l'Art. 49 ne parle pas de vendeur mais de « débitant », notion de fait et non de droit. Il suffit d'une possession, à savoir un simple contrôle de fait ou un contrôle juridique sur la chose.

§ 3. — *La mise en œuvre de la confiscation*

300. — Comment se font la confiscation et la remise ? La mise en œuvre de la sanction pose plusieurs problèmes.

301. — La confiscation n'est pas applicable *de plano*, c'est-à-dire en l'absence d'une décision spéciale l'ordonnant. Ceci résulte implicitement de la rédaction de l'Art. 49, qui précise qu'elle « sera prononcée ». Il faudra une décision judiciaire laquelle, puisqu'il s'agit d'une sanction purement civile (3), peut

(1) Trib. civ. Seine, 24 déc. 1948, Ann. 1949, 232; Paris, 21 mai 1946, Ann. 1950, 6; Trib. civ. Montpellier, 22 déc. 1949, Ann. 1950, 87; Paris, 20 juill. 1953, Ann. 1953, 235; Trib. civ. Seine, 18 juin 1955, Ann. 1956, 7; Chambéry, 31 oct. 1955, Ann. 1956, 14.

(2) Cass., 8 mai 1894, D. 1895. 1. 12.

(3) Sur le caractère de la confiscation, V. Eugène Pouillet, n° 966, Henri Allart, n° 688, Gustave Huard, n° 324, Blanc, n° 677, Nonguier, n° 1014, Moureaux & Weismann, n° 457, Alain Casalonga, n° 1032, Paul Roubier, t. I, pp. 465-467, *J.C.C.-B.J.*, XXXVII. 21-24; Cass., 9 mai 1859, Villard, D., 1859. 1. 205; Cass., 22 juin 1860, D., 1860. 1. 292; Cass., 24 juin 1875, Paillasson, Ann. 1875, 913.

être prononcée soit par la juridiction civile soit par la juridiction répressive, conformément au droit commun.

D'autre part, toujours parce qu'il s'agit d'une réparation civile, on admet que la confiscation ne peut pas être décidée lorsqu'elle n'a pas été demandée, sans quoi le tribunal statuerait *ultra petita* (1). Ceci n'a pas grande importance, car elle peut être demandée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel (2).

La confiscation peut-elle être refusée par le juge lorsqu'elle lui est demandée ? En droit commun, la réponse serait affirmative (3). En matière de contrefaçon, elle est commandée par la rédaction de l'Art. 49 qui est catégorique : la confiscation « sera » prononcée, est-il dit. Les travaux préparatoires sont dans le même sens : « Le projet de la loi prescrit la remise des objets en nature et sans que le plaignant ait besoin de justifier de son préjudice » (4). La règle est donc que la confiscation est obligatoire pour le juge. Si on la lui demande, il ne peut la refuser. Peu importerait que la valeur des objets contrefaits soit considérable, et qu'elle excède le préjudice matériel subi par le breveté (5). Tant pis alors pour le contrefacteur. La confiscation sera de droit, car le fruit de la contrefaçon appartient au breveté. La seule marge de liberté laissée au juge réside dans la règle suivant laquelle lorsque la remise en nature du produit confisqué est impossible, le juge peut ordonner la remise de sa contrevaleur (6). C'est ce qui a été jugé en tout cas dans une espèce où la contrefaçon portait sur des portes métalliques montées sur des wagons de chemin de fer. Comme la confiscation de ces portes aurait paralysé une partie du trafic ferroviaire, le juge ordonna seulement le paiement de la contre-valeur des appareils contrefaits au jour de la décision de condamnation (7).

302. — Mais si le caractère obligatoire de la confiscation est admis par tout le monde en ce qui concerne les objets reconnus contrefaits, une controverse s'est élevée en ce qui concerne les instruments destinés spécialement à leur fabrication. Le texte de l'Art. 49, en effet, précise que ces derniers seront seulement

(1) V. *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 38. *Contra* : Eugène Pouillet, n° 967; Trib. civ. Seine, 5 déc. 1941, *La Loi*, 24-27 janv. 1942.

(2) Moureaux & Weismann, n° 499.

(3) Moureaux & Weismann, n° 457.

(4) Exposé des motifs devant la Chambre des Pairs.

(5) Metz, 14 avril 1850, S., 1850. 2. 604; Nancy, 27 janv. 1875, Ann. 1875, 12; Trib. civ. Seine, 25 oct. 1910, Ann. 1911, 1.

(6) V. *infra*, n° 304.

(7) Orléans, 20 nov. 1951, Ann. 1951, 242.

confisqués « le cas échéant ». On a déduit que la confiscation des instruments serait facultative pour le juge (1).

Une partie de la doctrine s'est élevée contre cette interprétation, et considère que la confiscation est obligatoire dans tous les cas (2). L'exégèse des mots « le cas échéant » peut bien conduire en effet à la solution opposée. Quand la confiscation est prononcée contre un vendeur, un introducteur ou un receleur, il y a peu de chances pour qu'elle puisse porter sur les instruments de fabrication, car ceux-ci ne se trouvent point d'ordinaire ailleurs que chez le fabricant. Au surplus, le fabricant lui-même pourrait ne plus posséder les outils de fabrication. La confiscation des instruments est de toute évidence une probabilité moindre que celle des produits eux-mêmes. On comprend dès lors pourquoi les rédacteurs de la loi de 1844 ont précisé que la confiscation des instruments serait prononcée « le cas échéant » ; il reste que le prononcé de la sanction garde alors le même caractère d'obligation pour le juge, le verbe employé étant bien « seront » et non « pourront ».

L'exégèse pure, on le voit bien, ne mène à aucune certitude dans ce cas particulier. Y-a-t-il alors une raison de fond qui commande de rendre la confiscation obligatoire dans un cas et facultative dans un autre ? C'est, dira-t-on, le souci de limiter l'application d'une sanction exorbitante du droit commun. Mais si la jurisprudence avait toujours pris soin de bien restreindre la qualification des objets confisquables au sens de l'Art. 49, personne n'aurait jamais éprouvé le besoin de faire une distinction aussi illogique.

303. — Comment la confiscation sera-t-elle réalisée pratiquement ? Il est certain que la saisie-contrefaçon, avant l'ouverture de l'instance, des objets prétendus contrefaits est de nature à simplifier la procédure. La saisie-contrefaçon prouve *a priori* que le défendeur possédait au jour de la demande les objets dont le breveté demande confiscation. Elle est aussi un moyen de déterminer le nombre de ces objets se trouvant alors sous le contrôle du défendeur. La saisie-contrefaçon n'est donc pas seulement un moyen de prouver la contrefaçon, c'est encore le moyen de faciliter les opérations de confiscation. On peut penser du reste qu'à l'origine la saisie n'avait pas d'autre but.

(1) En ce sens : Eugène Pouillet, n° 978 ; Henri Allart, n° 689 ; Paul Roubier, t. I, pp. 463, 470 ; *J.C.C.-C.B.I.*, XXII, 508, 521 ; V. aussi les motifs *in* Cass., 2 déc. 1859, Popelin-Ducarre, Ann. 1860, 120 (cet arrêt fut rendu dans une espèce où la « destination » spéciale des instruments était loin d'être établie).

(2) Couhin, t. II, p. 190 ; Alain Casalonga, n° 1049.

Le législateur de 1791 prévoyait la saisie comme une mesure conservatoire en vue de la confiscation éventuelle des produits après qu'ils aient été « reconnus » contrefaits (1), et on peut se demander si les rédacteurs de la loi de 1844 n'avaient pas un peu la même préoccupation (2).

Quoi qu'il en soit, la question s'est posée de savoir si la saisie est un préliminaire nécessaire à la confiscation. Sur ce point, la doctrine ancienne était divisée entre trois systèmes. Pour certains auteurs, le tribunal ne peut ordonner la confiscation des objets qui n'ont pas été compris, avant l'ouverture de l'instance, dans une saisie réelle (3). Sans doute faut-il voir ici une réminiscence du système de 1791. Pour d'autres, la confiscation pouvait porter tant sur les produits réellement saisis que sur ceux identifiés par une simple saisie descriptive (4). Mais la doctrine et la jurisprudence moderne se sont ralliées à la solution d'après laquelle la confiscation peut être décidée même s'il n'y a pas eu de saisie-contrefaçon (5).

La confiscation est accomplie par le moyen d'une saisie ordinaire autorisée par le tribunal dans la décision de confisca-

(1) Art. 12 de la loi des 31 déc. 1790-7 janv. 1791 : « Il (le propriétaire d'une patente) pourra ... requérir la saisie des objets contrefaits, et traduire les contrefacteurs devant les tribunaux. Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront condamnés, en sus de la confiscation, ... ». Le passage relatif à la saisie est abrogé quelques mois plus tard par la loi du 25 mai 1791. La nouvelle loi prévoit elle-même la saisie « juridique ». Il semble qu'il faille entendre par là la voie d'exécution du droit commun, suivie de la vente des objets saisis et de la remise du prix au breveté. Mais la saisie est toujours préalable à l'ordonnance de confiscation, puisqu'il est dit dans l'art. 12 de la loi de Mai : « Dans le cas où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'art. XIII de la loi, à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves légales, auquel cas il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucun dommage-intérêt ».

(2) La loi de 1844 prévoit la saisie-contrefaçon préalable à l'action (art. 47, 48); à la différence de la loi de 1791, elle ordonne la remise en nature des objets confisqués entre les mains du breveté : « Au lieu d'ordonner, comme le faisait la législation de 1791, la vente des objets saisis et la remise de leur produit au propriétaire du brevet, l'Art. 46 du projet ordonne qu'on lui remette les objets eux-mêmes en nature, pour qu'il en dispose comme il lui conviendra le mieux », Rapport de Philippe Dupin à la Chambre des Députés, in *Le Moniteur Officiel*, Supplément A, n° 188 du 7 juill. 1843.

(3) Paris, 27 janv. 1865, Ann. 1869, 289; Paris, 3 nov. 1910, Ann. 1911, 1, 210.

(4) Cass. Req., 20 avril 1851, S., 1850. 2. 604, 1851. 1. 648 (confiscation après saisie descriptive); Paris, 2 avril 1921, Ann. 1922, 41 (pas de confiscation s'il n'y a pas eu de saisie descriptive). V. Laborde, n° 249.

(5) Cass. crim., 18 août 1873, *Bull. crim.* 1873, 461; Cass., 14 janv. 1898, et Amiens, 2 déc. 1898, Ann. 1901, 333; Cass. civ., 11 juill. 1900 et Nancy, 2 janv. 1902, Ann. 1902, 80; Triv. civ. Montpellier, 22 nov. 1949, Ann. 1950, 87; Rouen, 17 avril 1953, Ann. 1953, 233; Trib. civ. Villefranche-sur-Saône, 25 fév. 1936, J. V. Castaing c. Ets Berthoud, confirmé par Lyon, 1^{er} juill. 1936, Ann. 1938, 263. En ce sens, Eugène Pouillet, n° 979; Paul Roubier, t. I, pp. 471-472; Alain Casalonga, n° 1036; Moureaux & Weismann, n° 468.

tion, suivie de la remise en nature entre les mains du breveté des produits saisis. Les frais d'enlèvement sont normalement à la charge du contrefacteur saisi, sauf si la confiscation a été prononcée par la juridiction répressive nonobstant le renvoi du prévenu des fins de la poursuite (1).

304. — La confiscation porte, ainsi qu'il a été vu, sur tous les produits contrefaits et instruments que le défendeur avait en sa possession au jour de la demande introductive d'instance. Il est facile d'imaginer que bien souvent ces produits, ou une partie d'entre eux, ne se trouveront plus en sa possession au moment où la confiscation est ordonnée. Que faut-il décider en pareil cas ? Va-t-on considérer que la sanction est devenue sans objet du fait que la remise en nature est impossible ? Ou bien va-t-on admettre la remise de la valeur correspondante en ce qui concerne les produits dont la saisie est devenue impossible ?

La première solution est difficilement acceptable, parce que le contrefacteur serait par trop tenté de faire disparaître avant la saisie tout ce qui est susceptible d'être confisqué. D'autre part, la confiscation n'a pas seulement pour but de soustraire les produits contrefaits et les instruments de leur fabrication au contrôle du contrefacteur, c'est aussi une mesure restitutive.

La seconde solution, qui est celle retenue par la jurisprudence est assez difficile à traduire dans la pratique parce qu'il faut faire la preuve de la possession, au jour de l'assignation, des objets qui ne sont pas représentés. La jurisprudence est très ferme sur ce point : lorsque la remise en nature est devenue impossible parce que les produits confisquables ont été perdus, détruits ou aliénés entre la date de l'assignation et celle de la décision de confiscation, la remise peut être faite en valeur, c'est-à-dire que la confiscation sera quand même prononcée (2). L'évaluation se fait normalement au jour de l'assignation (3), cependant la jurisprudence récente décide que la contre-valeur doit être calculée au jour de la décision de confiscation (4), ce

(1) *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 525, 541; Alain Casalonga, n° 1035.

(2) Paris, 15 mars 1882, *Ann.* 1884, 359 (destruction); Douai, 9 avril 1900, *Ann.* 1901, 333 (perte ou vente); Cass., 11 juill. 1900, *Ann.* 1902, 1, 82; Cass., 23 fév. 1922, *Ann.* 1922, 199 (camouflage dans les locaux d'un tiers); Paris, 3 mai 1955, *Ann.* 1956, 34; Pau, 15 fév. 1957, *Ann.* 1957, 425; en ce sens *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 54; Paris, 26 nov. 1957, *Ann.* 1958, 141.

(3) Nancy, 2 janv. 1902, *Ann.* 1902, 80; Douai, 9 avril 1900, *Ann.* 1901, 333.

(4) Trib. civ. Seine, 19 nov. 1942, inédit et cité par Moureaux & Weismann, n° 473; Paris, 7 avril 1943, Paulsen c. Repusseau, *G.P.*, 28 juin 1943; Comp. Cass., 20 juin 1950, *Ann.* 1951, 242. Voir cependant Paris, 26 nov. 1957, *Ann.* 1958, 141 (intérêts de droit à compter de la saisie-contrefaçon).

qui permet éventuellement de tenir compte de la dépréciation monétaire. La valeur des produits est calculée sur la base de leur prix de vente augmenté des intérêts de droit à compter de la saisie (1). Naturellement le contrefacteur ne serait pas admis à offrir, au lieu des produits eux-mêmes, leur contrepartie en valeur (2); la remise en valeur n'est ordonnée par le juge que lorsque les produits eux-mêmes ne sont plus en la possession du défendeur.

305. — Il faut noter en passant que la confiscation, parce qu'elle est conçue comme une mesure de restitution de nature civile, peut être prononcée contre les personnes morales, et notamment contre l'Etat français (3).

306. — La confiscation peut-elle être prononcée après l'expiration du brevet ? On sait que l'action en contrefaçon peut être exercée après l'expiration du titre. Il n'y a aucune raison pour que la sanction de la confiscation soit exclue dans ce cas particulier. L'unanimité de la jurisprudence (4) et de la doctrine (5) est dans ce sens. Il faut prendre garde néanmoins que lorsque le défendeur n'est entré en possession des produits confisquables qu'après l'extinction du brevet, il ne peut pas y avoir de confiscation parce que la contrefaçon n'est pas réalisée (6).

307. — La confiscation a pour effet d'investir le breveté de la propriété des produits ou instruments qui lui sont remis, ou éventuellement de leur contre-valeur en numéraire. Le droit du breveté prime toutes les sûretés réelles qui avaient pu être consenties sur ces produits. Par exemple, le bailleur d'immeuble ne peut pas s'opposer à l'enlèvement des objets confisqués sous le prétexte qu'ils constituent son gage tacite (7). Il en va de même pour les hypothèques et les privilèges (8). D'autre

(1) Paris, 26 nov. 1957, Ann. 1958, 141.

(2) Douai, 1^{er} avril 1913, Gaz Clayton, pourvoi rej. Cass. civ., 30 janv. 1914, Ann. 1919, 39; Alain Casalonga, n° 1034.

(3) Cass. civ., 1^{er} fév. 1892, Ann. 1892, 103.

(4) Cass., 20 août 1851, Alca, *J. Pal.*, 1852. 1. 279; Colmar, 30 juill. 1867, Gougy, Ann. 1870, 342; Lyon, 28 fév. 1870, Gougy, Ann. 1872, 377; Trib. civ. Seine, 6 janv. 1927, Vaché Jeune, Ann. 1927, 95, confirmé Paris, 10 juill. 1929, Ann. 1931, 309; Paris, 28 janv. 1930, Hutchinson, Ann. 1933, 129.

(5) Eugène Pouillet, n° 988; Henri Allart, n° 701; Picard & Olin, n° 715; *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 539.

(6) Moureaux & Weismann, n° 466; *J.C.C.-C.B.I.*, XXII. 540.

(7) Trib. civ. Seine, 3 avril 1861, Ann. 1861, 380.

(8) Trib. civ. Seine, 3 avril 1861, Visseau, Ann. 1861, 380 (privilège du bailleur). V. Eugène Pouillet, n° 989; Ferdinand Mainié, n° 3257 s.; Henri Allart, n° 702 *bis*.

part, dans le cas où la confiscation est prononcée à l'encontre d'une personne qui n'est pas propriétaire de l'objet confisqué, par exemple, contre un receleur, ou un détaillant, le véritable propriétaire se trouve, par le jeu de la confiscation, exproprié au profit du breveté. On peut comparer sa situation à celle de l'acquéreur d'un meuble perdu ou volé, prévue par l'Art. 2279 du Code civil. Mais faudra-t-il appliquer l'Art. 2280 et pourra-t-il, lorsqu'il aura acheté l'objet confisqué « dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles », exiger en échange de la restitution de cet objet le paiement du prix qu'il lui a coûté ? Il semble impossible d'adopter cette solution en l'absence de disposition formelle en ce sens dans la Loi des brevets. Peut-être pourrait-on y songer, néanmoins, *de lege ferenda*.

Enfin, il faut noter que le prononcé de la confiscation n'exclut pas que soient décidées en sus d'autres mesures de restitution.

Section II

Les dommages-intérêts

308. — L'Art. 12 de la loi des 31 déc. 1790-7 janv. 1791 contenait la disposition suivante : « Lorsque les contrefacteurs seront convaincus, il seront condamnés, en sus de la confiscation, à payer à l'inventeur des dommages-intérêts proportionnés à l'importance de la contrefaçon... ». C'est dire que les deux sanctions sont cumulables et complémentaires.

L'Art. 49 de la loi de 1844 prévoit que « les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, *s'il y a lieu* ». Il en résulte que si la confiscation est de droit, les dommages-intérêts sont facultatifs. Le juge peut donc les refuser quand ils lui sont demandés. Il semble également que, dans l'esprit du législateur de 1844, ce soit une restitution accessoire à celle résultant de la confiscation. La confiscation réparera normalement le préjudice principal, qui est la perte par le breveté des fruits de son invention. Les dommages-intérêts constituent la réparation d'appoint au cas où la confiscation serait inapplicable ou insuffisante à indemniser le breveté. Dans cette optique, on comprend qu'il ait été jugé, dans une espèce où le contrefacteur n'avait fabriqué qu'un seul appareil et n'en avait vendu aucun, que la confiscation de cet appareil assorti de la condamnation aux dépens constituait une condamnation suffisante, et qu'il n'y avait

pas lieu de condamner en outre le contrefacteur à payer des dommages-intérêts (1). Cependant, si dans la théorie du début du XIX^e siècle la confiscation représentait la sanction générale et les dommages-intérêts la sanction accessoire, la réalité d'aujourd'hui est bien différente. Le breveté songe en premier lieu à demander des dommages-intérêts, et conçoit la confiscation comme un complément de réparation.

La confiscation est, on l'a vu, une sanction originale du droit des brevets, obéissant à des règles spéciales. L'attribution des dommages-intérêts en raison de la contrefaçon obéit au contraire au droit commun de la responsabilité civile (2), la loi des brevets ne contenant aucune disposition spéciale y dérogeant. La contrefaçon est une faute susceptible de causer un préjudice au breveté. Suivant les Art. 1382 et 1383 C. civ. le contrefacteur est tenu envers le breveté de réparer intégralement son préjudice. D'autre part, à l'indemnité versée en réparation du préjudice viennent s'ajouter, le cas échéant, les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit en vertu de l'Art. 1153 du Code civil, le tout étant implicitement compris dans le montant des « dommages-intérêts ».

Cependant, l'application du droit commun de la responsabilité civile en matière de contrefaçon de brevet ne va pas sans poser quelques problèmes particuliers. Ces problèmes sont relatifs à la définition de la faute génératrice de responsabilité civile, à l'évaluation du préjudice, à la liquidation des dommages-intérêts et aux effets de la condamnation.

§ 1. — *Faute pénale et faute civile*

309. — Il est de règle qu'une faute pénale, lorsqu'elle cause un préjudice à un autre que son auteur, constitue du même coup une faute génératrice de responsabilité civile au sens des Art. 1382 et 1383 du Code civil. Il en résulte que les agissements qualifiés pénalement de contrefaçon par les Art. 40 et 41 L. br. sont aussi des fautes civiles ouvrant droit au profit du breveté à la réparation de son préjudice.

Conformément aux règles ordinaires, et à l'Art. 49 *in fine* de la loi des brevets, le juge répressif est compétent pour attribuer des dommages-intérêts au breveté à la suite du prononcé de la condamnation pénale. Cependant, dans ce cas, le droit à réparation est lié à l'existence du délit pénal. Si le juge répressif

(1) Paris, 13 mars 1924, Ann. 1928, 35.

(2) Cass. crim., 10 nov. 1881, Ann. 1882, 204; Cass. civ., 16 déc. 1897, Ann. 1897, 319.

décide la relaxe du prévenu de contrefaçon, il ne peut plus le condamner à des dommages-intérêts (1), car la faute civile n'est pas indépendante dans ce cas de la faute pénale. Par ailleurs, il n'y a pas dans la loi des brevets de disposition particulière autorisant une sanction séparée, comme dans le cas de la confiscation.

Quand l'action est intentée au civil, au contraire, les agissements susceptibles de donner lieu au paiement de dommages-intérêts sont non seulement les actes de contrefaçon au sens pénal du terme, mais aussi la vente, le recel ou l'introduction opérés de bonne foi. Dans le premier cas, c'est le délit civil, prolongement du délit pénal qualifié. Dans le second cas, c'est un quasi-délit civil. De toute façon, il y a lieu d'appliquer les Art. 1382 et 1383 C. civ., et le juge civil a le pouvoir de condamner le responsable à des dommages-intérêts (2).

§ 2. — *L'évaluation du préjudice*

310. — Quel est le préjudice subi par le breveté du fait de la contrefaçon ? Suivant l'analyse classique, reprise dans le cas de la responsabilité contractuelle par l'Art. 1149 C. civ., mais également applicable en matière de responsabilité délictuelle, le préjudice peut être soit une perte effective, ou *damnum emergens*, soit un manque à gagner, ou *lucrum cessans*.

Il n'est pas douteux que le préjudice principal subi par le breveté consiste en un manque à gagner. La difficulté sera dans ce cas d'évaluer le gain manqué en termes monétaires, ce qui n'est possible que par une extrapolation sur la base de gains réalisés pendant une période de référence. Mais le préjudice du breveté peut de plus résider dans une perte causée directement par la contrefaçon. Ainsi en est-il des frais engagés pour mettre fin à la contrefaçon, de l'atteinte au monopole, et du dommage moral. Il sera intéressant de savoir dans quelle mesure les tribunaux tiennent compte de ces différents préjudices.

On examinera d'une part le préjudice du breveté s'analysant en un manque à gagner, d'autre part le préjudice consistant en une perte subie par le breveté.

(1) Trib. corr. Seine, 27 août 1908, Orizenat, Ann. 1909, 2, 29; Montpellier, 27 mars 1929, Ann. 1930, 83.

(2) Trib. civ. Seine, 7 juin 1929, Ann. 1930, 253 (vente et introduction); Paris, 9 juill. 1952, *Gaz. Trib.*, 24 janv. 1953, Ann. 1954, 80 (vente de bonne foi); Lyon, 9 mai 1956, Ann. 1957, 108 (revente). V. aussi Trib. civ. Montpellier, 22 nov. 1949, Ann. 1950, 87.

I. — Le manque à gagner

311. — Evaluer un gain manqué, c'est extrapoler sur la base de gains effectivement réalisés par la victime du dommage pendant une période choisie comme temps de référence. Lorsque cette base n'existe pas, c'est-à-dire que la victime supposée n'a jamais réalisé de gain, il n'y a pas de manque à gagner, et aucune responsabilité civile ne peut être encourue de ce chef par l'auteur de la faute. Tels sont les principes gouvernant l'évaluation de cette catégorie de préjudice.

L'application stricte de ces principes dans le cas de la contrefaçon de brevet conduit à des solutions qui sont difficilement acceptables dans la mesure où elles aboutissent à conserver au contrefacteur tout ou partie du bénéfice qu'il a retiré de la contrefaçon. La jurisprudence s'est efforcée de corriger cette anomalie et de calculer le manque à gagner du breveté sur la base des gains du contrefacteur lorsque ceux-ci apparaissent comme étant supérieurs à ceux du breveté. On constate du reste un partage de jurisprudence en ce qui concerne le fondement et la portée de cette règle d'évaluation.

Par ailleurs, le problème de l'évaluation du préjudice subi par le breveté est encore compliqué par le fait que les moyens contrefaits n'entrent le plus souvent que pour partie dans le produit effectivement fabriqué et mis en vente. Dans ce cas, le véritable préjudice n'est pas le manque à gagner relatif à l'ensemble de ce qui a été vendu, mais la quote-part de ce manque à gagner directement imputable à la partie contrefaite.

Pour évaluer le manque à gagner du breveté, le juge doit donc résoudre deux questions difficiles. Il doit d'abord déterminer quels seront les gains qui serviront de base de référence au calcul du manque à gagner. Il doit ensuite, dans presque tous les cas, rechercher quelle est la part de ce manque à gagner qui peut être imputée à la contrefaçon proprement dite.

A. — La détermination du gain manqué.

312. -- Le calcul du manque à gagner souffert par le breveté se fait par la multiplication du nombre d'objets contrefaits vendus par le gain unitaire manqué.

Le premier facteur est relativement facile à déterminer. C'est une question de pure comptabilité. L'examen des livres du contrefacteur permettra d'établir le nombre des produits vendus. Il sera utile, du reste, dans chaque espèce, de comparer cette quantité avec celle des produits fabriqués diminuée du nombre

de produits confisqués. En principe, les deux quantités doivent être identiques.

La détermination du gain unitaire manqué, ou gain de base, est plus difficile.

313. — Il faut observer, en premier lieu, que le gain manqué ne pouvait porter sur la valeur totale du produit breveté.

Supposons la meilleure des hypothèses possibles pour le breveté, qui est celle où il exploitait lui-même son invention avant que celle-ci soit contrefaite. Supposons en outre que, profitant de sa situation de monopole, il ait pu demander à cette époque un prix très élevé pour le produit breveté ou fabriqué suivant le procédé breveté. On peut affirmer pourtant que le gain qu'il retirait alors de ces ventes n'était jamais égal à la totalité du prix de vente qu'il encaissait. Une fois déduits les frais de fabrication et de distribution, il ne lui restait que le bénéfice. Les gains de base n'excèdent donc jamais les bénéfices nets réalisés.

Il en résulte que les dommages-intérêts sont toujours inférieurs à la valeur totale des produits contrefaits. Certes, ceux de ces produits qui se trouvent sous le contrôle du contrefacteur au début de l'instance peuvent faire l'objet d'une confiscation au profit du breveté, et cette dernière, puisqu'elle se traduit par une remise en nature, porte nécessairement sur la valeur totale de ces objets. Mais la confiscation est une sanction exorbitante du droit commun, expressément prévue par la loi des brevets. Il en va différemment en ce qui concerne les dommages-intérêts, qui doivent correspondre au préjudice directement souffert, ni plus ni moins.

314. — Il faut remarquer, en second lieu, que les gains de base pris en considération sont le plus souvent les gains découlant de la vente. En effet, une fois que le breveté a vendu le produit, il a généralement épuisé du même coup tout le profit qu'il pouvait tirer de l'invention. La vente d'un objet breveté comporte implicitement concession d'une licence d'utilisation gratuite et impersonnelle relative à cet objet. Aussi bien, la jurisprudence a-t-elle eu l'occasion de refuser des dommages-intérêts correspondant à l'usage de produits contrefaits par un tiers qui les avait acquis du contrefacteur (1). Rien ne s'oppose cependant à ce que le gain de base considéré soit celui découlant du louage du produit ou de la concession de licences d'utilisation, lorsque telle est la manière dont le breveté tirait profit de son invention.

(1) Paris, 12 juin 1909, Mousseau, Ann. 1911, 1, 50.

315. — Mais le problème principal est de savoir si le gain réalisé par le contrefacteur du fait de la contrefaçon peut être considéré comme gain de base dans les cas où le gain de base du breveté est inférieur ou inexistant.

Le gain de base du breveté sera en effet très différent suivant qu'il exploitait lui-même son invention ou qu'il en confiait l'exploitation à un ou plusieurs licenciés moyennant le paiement d'une redevance. Dans le premier cas, le gain équivaut au bénéfice net procuré par la vente. Dans le second cas, le gain se réduit à la redevance de licence, qui est toujours inférieure au bénéfice réalisé par la vente du produit. Le licencié, en effet, conserve toujours une partie de la marge de bénéfice qu'il réalise par l'exploitation du brevet, sans quoi il n'aurait aucun intérêt à prendre licence. Il peut arriver, enfin, que le gain de base soit inexistant. C'est le cas lorsque le brevet n'est exploité ni par le breveté ni par des licenciés, ou lorsque l'exploitation est déficitaire ou n'a rapporté aucun gain au breveté.

Il en résulte que si le préjudice réparable est calculé exclusivement à partir du gain de base du breveté, les dommages-intérêts attribués à celui-ci seront souvent inférieurs aux profits réalisés par le contrefacteur. Si on tient compte du fait que les autres sanctions de la contrefaçon, à savoir la condamnation à une peine publique et la confiscation, sont inadéquates, difficiles à mettre en œuvre et sans grand effet sur le contrefacteur, on aboutit donc à ce que le contrefacteur, même condamné, retire un profit de la contrefaçon, tandis que le breveté est assuré au contraire d'être perdant à tous les coups. Admettre une telle anomalie serait assurément ruiner complètement l'institution du brevet.

C'est pourquoi la jurisprudence a été tentée d'évaluer le manque à gagner du breveté sur la base des gains du contrefacteur chaque fois que ceux-ci apparaissent supérieurs aux gains de base du breveté. Il existe cependant une profonde divergence d'opinion, tant en jurisprudence qu'en doctrine, en ce qui concerne le fondement et la portée de cette solution.

316. — Suivant une partie de la jurisprudence (1) et de la doctrine (2), le préjudice du breveté peut être établi sur la base des gains du contrefacteur comme il peut l'être à partir

(1) Cass., 18 mars 1884, *Bull. Cass.*, 1884. 121; Dijon, 28 mai 1915 et 5 juin 1918, *Ann.* 1920, 54; Paris, 10 mars 1956, *Ann.* 1956, 34. V. aussi Lyon, 30 déc. 1952, *Ann.* 1953, 161; Rouen, 17 avril 1953, 233; Trib. Gr. Inst. Seine, 8 déc. 1961, *Ann.* 1962, 127.

(2) Blanc, p. 682; Couhin, t. II, p. 195; Eugène Pouillet, n° 995; Henri Allart, n° 704; Paul Roubier, t. I, p. 460.

de ses propres gains de base, l'option devant naturellement être résolue en faveur du plus élevé de ces deux gains. Cette solution est fondée sur une fiction juridique. Etant donné que le breveté jouit d'un monopole légal, tout ce qui a été vendu par le contrefacteur aurait dû l'être normalement par le breveté. Le contrefacteur a usurpé la qualité de breveté, et s'est en fait substitué à lui. Les gains qu'il a réalisés sont donc des gains manqués par le breveté. A cet argument s'ajoute une considération de moralité. Il serait injuste de laisser le contrefacteur jouir des gains qu'il a retirés de son activité illicite. Nul ne doit être récompensé pour avoir commis un délit.

317. — Cette thèse a été combattue par plusieurs auteurs (1) qui ont contesté que les profits du contrefacteur puissent être considérés comme un gain manqué par le breveté. Aussi bien, le principe de l'option a-t-il été rejeté par une autre partie de la jurisprudence en faveur d'un système de simple présomption (2). On peut présumer que le manque à gagner du breveté correspond au gain réalisé par le contrefacteur, parce qu'il est vraisemblable que le breveté aurait réalisé un gain identique. Le tribunal est donc fondé à donner mission aux experts qu'il commet de rechercher quel a été le gain que le contrefacteur a tiré illicitement de la contrefaçon, et de considérer ce gain comme indicatif du manque à gagner du breveté. Mais il ne peut s'agir que d'une présomption simple, que le contrefacteur comme du reste le breveté peuvent renverser en apportant la preuve contraire. Le breveté pourra démontrer que le bénéfice qu'il tire lui-même de la vente des produits brevetés est plus élevé que le gain unitaire du contrefacteur. Mais le contrefacteur de son côté pourra faire la preuve que le bénéfice d'exploitation du breveté est inférieur au sien. On observera à cet égard que ce n'est pas là pour lui une preuve aisée à apporter. Il pourra aussi prouver, ce qui est plus facile, que le breveté n'exploitait pas lui-même son invention, et que le seul gain que celui-ci pouvait espérer était le versement à son profit d'une redevance par un concessionnaire de licence.

(1) Renouard, n° 261, Louis Nougier, n° 1037, Gustave Huard, t. II, n° 329, Paul Mathély, Ann. 1963, p. 249 s.

(2) Paris, 22 fév. 1963, Carpano & Pons, Ann. 1963, 284 et note Raymond Valabrègue. V. aussi Bourges, 28 déc. 1869, S., 1870. 2. 121, D., 1870. 2. 153, Ann. 1870, 239; Cass., 10 nov. 1881, Ann. 1882, 204; Paris, 4 août 1887, Ann. 1888, 273; Cass., 16 déc. 1897, Ann. 197, 319; Trib. civ. Seine, 21 janv. 1924, Ann. 1927, 33.

318. — Le résultat est donc sensiblement différent suivant que l'évaluation du manque à gagner sur la base du gain du contrefacteur est envisagée comme une option laissée au breveté ou comme une simple présomption appliquée par le juge du fait. Le premier système est certes bâti sur une fiction juridique, mais il a le mérite de permettre que la contrefaçon soit réellement sanctionnée. Le second système est plus conforme aux principes généraux de la responsabilité civile, mais on peut se demander s'il n'aboutit pas à priver dans certains cas de toute efficacité la sanction principale de la contrefaçon, qui est constituée en droit français par les dommages-intérêts accordés au breveté.

Il convient d'examiner les problèmes particuliers que posent, d'une part l'évaluation à partir des gains du contrefacteur, d'autre part l'évaluation à partir des gains du breveté.

319. — L'évaluation à partir du bénéfice du contrefacteur soulève deux difficultés.

La première est relative à la rémunération du travail et du capital personnel du contrefacteur. Certes la marge bénéficiaire correspond au prix de vente déduction faite des frais de fabrication, de distribution et de publicité, des charges fiscales et des frais financiers (1). Mais ces derniers peuvent-ils comprendre les intérêts du capital appartenant au défendeur ? Peut-on d'autre part compter dans le coût de fabrication une somme correspondant à des appointements du contrefacteur ? Si on admet le bien fondé de la théorie de l'alternative des gains, il faut admettre que cela n'est pas possible, parce que ce travail et ce capital ont un caractère délictueux. Il a été jugé, dans cette optique, que le propriétaire d'une usine où est fabriqué le produit contrefait ne peut pas compter dans le prix de revient une somme mensuelle qu'il prétendrait s'attribuer à titre de traitement, en tant que directeur et propriétaire de l'usine (2). En revanche, dans l'optique de la théorie de la simple présomption de gain manqué, on doit déduire la rémunération du capital et du travail du contrefacteur, parce qu'on ne peut pas présumer que le breveté aurait été dispensé de son côté d'investir de l'argent et de consacrer du travail à l'exploitation de son invention.

La seconde difficulté vient de ce qu'il peut y avoir des bénéfices indirects. Il s'agit bien de bénéfices illégitimes, parce qu'ils n'auraient pas été possibles en l'absence de contrefaçon, mais

(1) Paris, 22 fév. 1963, *Ann.* 1963, 284.

(2) Trib. civ. Beauvais, 18 juin 1919, *Ann.* 1922, 259.

ils sont indirects en ce sens que le breveté ne les aurait pas réalisés lui-même, eût-il été le vendeur. Par exemple, le contrefacteur a mis au point une formule de vente à crédit lui permettant de majorer sensiblement son profit. Il a pris certains risques devant lesquels un entrepreneur de prudence moyenne aurait hésité. Cette marge supplémentaire sera-t-elle comptée dans le bénéfice servant de mesure des dommages-intérêts ? La jurisprudence comme la majorité de la doctrine se prononce pour la négative parce que, suivant le droit commun de la responsabilité, la partie lésée par le fait d'autrui n'a droit de réclamer que la réparation du préjudice qu'elle a directement souffert (1).

320. — Il est possible cependant que l'évaluation du préjudice ne puisse être faite que sur la base des gains du breveté. C'est le cas, tout d'abord, lorsque le breveté lui-même le demande, parce qu'il juge que les dommages-intérêts qui lui seront alloués sur cette base seront plus élevés que s'ils étaient calculés à partir des profits du contrefacteur. Le breveté agit ainsi généralement lorsqu'il exploitait déjà lui-même l'invention contrefaite au moment de la contrefaçon. Son manque à gagner sera alors évalué sur la base de son propre bénéfice unitaire.

L'évaluation est faite également sur la base des gains du breveté dans le cas où la jurisprudence applique la théorie de la simple présomption, et lorsque le contrefacteur entreprend de prouver que les gains du breveté sont inférieurs aux siens. Ceci se produira normalement lorsque le breveté n'exploite pas lui-même son invention et se contente de concéder à d'autres la licence de l'exploiter moyennant le paiement d'une redevance.

Le gain du breveté peut donc consister soit dans la réalisation de bénéfices à la suite de la fabrication et de la vente du produit, soit dans l'encaissement d'une redevance assise sur les ventes d'un ou plusieurs licenciés.

321. — Le breveté peut, en premier lieu, obtenir l'évaluation de son préjudice sur la base du bénéfice qu'il aurait lui-même réalisé. Ici encore, il faudra déterminer le prix de revient et le prix de vente des produits brevetés.

Le prix de vente considéré sera-t-il celui que le breveté pratiquait réellement au jour de la demande ? Cette solution,

(1) Trib. civ. Beauvais, 18 juin 1919, Ann. 1922, 259 (bénéfice réalisé par le contrefacteur sur des emballages à raison de son ingéniosité qui lui a permis de s'en procurer à des prix très réduits). V. aussi Cass. crim., 10 nov. 1881, Ann. 1882, 207; Bourges, 28 déc. 1869, Ann. 1870, 239.

si elle était retenue, serait défavorable au breveté. Son propre prix de revient, en effet, est normalement supérieur à celui du contrefacteur, en raison des frais occasionnés par la recherche, la mise au point et la protection de son invention, toutes dépenses initiales qui ne grèvent pas le coût du contrefacteur. D'autre part, et c'est d'ailleurs une conséquence indirecte de ce fait, le contrefacteur est naturellement tenté de proposer un prix inférieur à celui que pratiquait le breveté, ou qu'aurait pratiqué ce dernier s'il avait exploité lui-même. Le breveté est donc contraint, le plus souvent, de diminuer à son tour son prix de vente pour faire face à la concurrence du contrefacteur. Son propre prix de vente se trouve alors dévalué par rapport à ce qu'il était auparavant. Il en résulte qu'à prix de revient supérieur et à prix de vente sensiblement égal, la marge du breveté est alors inférieure à celle du contrefacteur. Il est donc juste de considérer, plutôt que le prix de vente pratiqué par le breveté au jour de la demande, le prix qu'il aurait demandé si son monopole avait été respecté. Aussi bien est-ce la solution retenue par la jurisprudence. Quand le demandeur réclame réparation sur la base du bénéfice qu'il aurait réalisé lui-même, ce bénéfice sera évalué d'après son prix de revient réel, y compris les frais occasionnés par l'invention, et d'après son prix de monopole (1).

La réparation doit-elle être limitée en fonction du volume de ventes que le breveté aurait effectivement réalisé, compte tenu de sa propre capacité de production ? Il arrive en effet que le breveté n'ait pas des ateliers assez grands ou assez nombreux, ni un outillage assez important pour satisfaire toute la demande sur le marché. Le contrefacteur pourra-t-il alléguer ce fait pour obtenir la limitation de la réparation mise à sa charge au volume d'affaires que le breveté eût été effectivement en mesure de réaliser ? La jurisprudence a décidé que cette circonstance était inopérante en droit, motif pris de ce que le monopole du breveté est total et absolu (2).

322. — Le préjudice peut également être calculé sur la base de la redevance de licence perçue par ailleurs par le breveté en application de contrats de licence passés avec des tiers (3). L'évaluation sur cette base ne va pas sans soulever quelques difficul-

(1) Trib. civ. Seine, 2 nov. 1937, Ann. 1939, 171; Paris, 29 juill. 1941, Ann. 1940-1948, 36; Trib. civ. Montpellier, 22 nov. 1949, Ann. 1950, 87; Trib. civ. Lyon, 25 janv. 1951, Ann. 1956, 34.

(2) Trib. Gr. Inst. Seine, 8 déc. 1961, Ann. 1962, 127, 137.

(3) Paris, 14 avril 1962, Streutz, Ann. 1963, 50.

tés en pratique, indépendamment de l'inconvénient fondamental déjà signalé.

La redevance de licence est parfois stipulée sous la forme d'une somme fixe par unité vendue. On peut admettre, toutes choses égales d'ailleurs, que le manque à gagner du breveté correspond en pareil cas au produit de cette redevance fixe par le nombre d'unités contrefaites vendues par le contrefacteur. Mais le plus souvent la redevance est prévue sous forme d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le licencié sur le produit breveté. Va-t-on appliquer ce taux de redevance au chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur ou va-t-on l'asseoir sur le prix de vente pratiqué par le licencié du breveté multiplié par le nombre d'unités vendues par le contrefacteur ? La différence entre les deux résultats peut être considérable.

Il faut observer, d'autre part, que la redevance dont on se sert comme base d'évaluation du préjudice est arbitrairement tirée d'une stipulation particulière incluse dans un contrat ou dans une série de contrats liant le breveté à un ou plusieurs licenciés. Or, ces contrats contiennent, outre la clause de redevance, un certain nombre d'autres clauses, l'ensemble des clauses les plus importantes formant un tout indivisible. Faudra-t-il tenir compte du fait que ces autres clauses n'ont pas été exécutées par le contrefacteur — et pour cause —, pour pondérer le chiffre de la redevance qui sera retenue comme base de calcul du préjudice ? Il arrive très souvent, par exemple, que le contrat contienne une clause de minimum, par laquelle le licencié s'est engagé d'avance à payer au breveté une redevance correspondant à un nombre minimum de ventes. Supposons que le nombre des ventes réalisées par le contrefacteur soit, par chance, inférieur à ce minimum. Dira-t-on que le manque à gagner du breveté correspond à la redevance sur ce minimum, ou devra-t-on modifier le taux de redevance servant de base à l'évaluation du préjudice pour tenir compte du fait que le contrefacteur n'a pas atteint le minimum ?

La réponse à ces différentes questions dépend finalement de l'hypothèse qu'on envisage lorsqu'on définit le gain manqué. Le gain manqué est-il celui que le breveté aurait reçu du contrefacteur si celui-ci avait fabriqué licitement, c'est-à-dire sous licence ? Est-il plutôt le profit supplémentaire que le breveté aurait réalisé si son licencié avait vendu à la place du contrefacteur ? Il n'existe aucune jurisprudence permettant d'éclairer ce point.

B. — L'imputation du manque à gagner à la contrefaçon.

323. — Il est rare qu'il y ait équation totale entre ce que le contrefacteur a vendu et ce qui est à proprement parler protégé par le brevet. Tel est le cas, par exemple, lorsque le brevet couvre un matériau nouveau présentant, en raison d'un phénomène synergétique, des propriétés chimiques et physiques sans commune mesure avec les propriétés de ses composants. Si les ventes du contrefacteur n'ont porté que sur le matériau contrefait, à l'exclusion de tout produit de complément, d'accompagnement ou d'entretien, il n'est pas douteux que le bénéfice en découlant est totalement imputable à la contrefaçon (1).

Mais le plus souvent, les moyens proprement contrefaits sont noyés dans un ensemble dont il n'est pas possible pratiquement de les isoler. Les moyens couverts par le brevet peuvent constituer un perfectionnement ajouté à un produit du domaine public. Au contraire, le produit vendu par le contrefacteur peut comporter, outre les moyens contrefaits, un perfectionnement apporté par le contrefacteur lui-même ou par un tiers. Il arrive d'autre part que les ventes du produit contrefait entraînent nécessairement la vente de produits appartenant au domaine public, ce qui a pour effet de grossir le profit du contrefacteur.

Quel sera, dans ce cas, le bénéfice qui sera considéré comme imputable à la contrefaçon, et dont il sera tenu compte pour l'évaluation du manque à gagner ? La responsabilité civile prévue par l'Art. 1382 du Code civil ne peut, en effet, être engagée que si le préjudice est une conséquence directe de la faute.

Il faut distinguer deux situations, suivant le rôle joué par les moyens contrefaits dans l'ensemble de ce qui a été vendu.

324. — Si ce qui a été vendu est composé à la fois de moyens contrefaits et de moyens non contrefaits, et que chacun de ces moyens est indispensable à l'obtention du résultat d'ensemble, on peut dire que les bénéfices tirés de la vente de l'ensemble sont une conséquence directe de la contrefaçon. On peut présumer, en effet, que chacun des acheteurs du produit s'est décidé en considération du résultat global qu'il pouvait en obtenir, lequel n'est rendu possible que par la contrefaçon. Sans la contrefaçon, cet acheteur n'aurait donc pas acheté les moyens non contrefaits complémentaires des moyens contrefaits,

(1) Trib. Gr. Inst. Seine, 8 déc. 1961, Ethylène Plastique, Ann. 1962, 127 et note Maurice Riché (polyéthylène).

puisque cela ne lui aurait pas permis d'obtenir le résultat qu'il désirait. Il faut donc décider que le bénéfice réalisé sur ce qui a été vendu par le contrefacteur en complément des moyens contrefaits est directement imputable à la contrefaçon. C'est ainsi qu'il a été jugé, dans une espèce où la vente portait à la fois sur un manchon à incandescence, qui était contrefait, et sur le bec destiné à l'alimenter, lequel était dans le domaine public, que les dommages-intérêts devaient être calculés non seulement sur les bénéfices réalisés sur le manchon contrefait, mais également sur ceux tirés de la vente du bec formant avec le manchon un tout fonctionnel (1). Il a même été jugé que les dommages-intérêts devaient être calculés non seulement sur les bénéfices tirés de la vente d'un four contrefait, mais encore sur les bénéfices qu'aurait obtenus le breveté par l'entretien de ce four et par la fourniture à son utilisateur d'un charbon spécial (2).

325. — Si en revanche les moyens contrefaits ne constituent pas, dans ce qui a été vendu par le contrefacteur, un élément indispensable au résultat d'ensemble, il est impossible de dire que tous les acheteurs ont été incités à acheter par la présence des moyens contrefaits. Il en est ainsi lorsque les moyens contrefaits peuvent être supprimés, ou remplacés par des moyens non contrefaits, sans que cela interdise tout résultat.

Il est alors nécessaire d'opérer une ventilation entre les bénéfices dérivant directement de la contrefaçon, et ceux qui ne lui sont pas imputables. On pourrait songer à opérer cette imputation à l'aide des données comptables relatives à la fabrication et à la vente. Cette méthode semble toutefois impraticable pour deux raisons, l'une pratique, l'autre juridique.

La difficulté pratique réside dans le fait que la comptabilité ne peut rendre compte, le plus souvent, de la part du coût et du prix de vente de ce qui a été vendu imputable aux moyens proprement contrefaits. Prenons l'exemple d'un brevet de perfectionnement concernant le positionnement d'une valve dans un accumulateur oléopneumatique de disjoncteur. Supposons la meilleure hypothèse, c'est-à-dire qu'on puisse connaître avec précision le coût unitaire de l'accumulateur lui-même. Comment pourra-t-on connaître le prix de revient exact

(1) Douai, 26 juill. 1897 et Cass., 16 déc. 1897, Ann. 1897, 319.

(2) Rouen, 11 déc. 1904, Ann. 1908, 1, 104; Comp. Trib. civ. Lyon, 25 janv. 1951, Ann. 1956, 33. En revanche, les tribunaux ont refusé de tenir compte des bénéfices réalisés sur la vente de charbon ordinaire, Paris, 12 juin 1909, Ann. 1911, 1, 50.

de la partie de cet accumulateur qui est contrefaite ? C'est une question insoluble aussi bien pour le breveté que pour le contrefacteur, quand bien même ils disposeraient d'un service perfectionné de comptabilité analytique d'exploitation. D'autre part, le même problème se pose à nouveau au moment de la vente. Supposons que cet accumulateur soit conçu et construit spécialement pour entrer dans un dispositif de commande de disjoncteur très particulier, et ne soit jamais vendu séparément de ce dispositif, même sous forme de pièce détachée ou de remplacement. On connaîtra donc le prix global de ce dispositif, mais pas celui de l'accumulateur lui-même, ni, *a fortiori*, celui des moyens proprement contrefaits qui y sont incorporés.

La ventilation sur la base des données comptables présente en outre un inconvénient du point de vue des principes. Même à supposer qu'on puisse les déterminer exactement, le prix de revient et même le prix de vente des moyens spécifiquement contrefaits est généralement sans commune mesure avec la plus-value réelle qu'ils apportent à l'ensemble, et qui incite en fait un nombre important d'acheteurs à se décider en faveur du produit breveté ou contrefait plutôt que pour un produit concurrent dépourvu des moyens contrefaits. Cette considération conduit donc à abandonner le critère des pourcentages de coût et de prix en faveur d'autres critères rendant mieux compte des motivations de la clientèle.

Il s'agit de rechercher pour quelle part approximativement les bénéfices qui ont été réalisés sur l'ensemble de ce qui a été vendu ont été rendus possibles par la présence des moyens contrefaits. On tiendra compte, pour évaluer ce pourcentage, de la plus-value apportée à ce qui a été vendu par le perfectionnement contrefait, et de l'influence que ce perfectionnement a pu avoir sur le choix de la clientèle (1). C'est ainsi qu'il est parfois possible d'apprécier la plus-value en comparant le prix pratiqué sur l'ensemble comprenant le perfectionnement avec le prix pratiqué sur l'ensemble ne comprenant pas les moyens contrefaits. Par ailleurs, pour apprécier l'influence du perfectionnement sur le choix des acheteurs, on peut comparer le chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble comprenant le perfectionnement avec celui qui est réalisé sur l'ensemble ne le comprenant pas. On peut rechercher également si la publicité est axée ou non sur le perfectionnement contrefait.

326. — La question de l'imputation du manque à gagner à la contrefaçon se pose enfin dans le cas où le brevet contrefait porte

(1) Paris, 22 fév. 1963, Carpano & Pons, Ann. 1963, 284.

sur un procédé. Le gain manqué correspond dans ce cas au bénéfice tiré de la vente des produits obtenus à l'aide du procédé contrefait, soit que ces produits présentent des avantages leur conférant une plus-value intrinsèque par rapport aux produits obtenus par d'autres procédés, soit que le procédé contrefait permette d'abaisser leur prix de revient, et d'obtenir de ce fait une plus grande marge bénéficiaire.

Si le procédé permet d'obtenir un produit nouveau, et à supposer que le produit ne soit pas lui-même protégé, il faut appliquer les mêmes distinctions que précédemment. Le bénéfice réalisé sur le produit est imputable en totalité à la contrefaçon si les caractéristiques obtenues à l'aide du procédé sont indispensables à la production du résultat d'ensemble. Le bénéfice n'est en revanche imputable que pour partie à la contrefaçon lorsque les caractéristiques résultant de l'emploi du procédé contrefait ne constituent qu'un perfectionnement.

Si le procédé permet d'abaisser le coût de fabrication du produit, le gain imputable à la contrefaçon correspond à la différence de coût ainsi apparue.

II. — La perte subie

327. — Le préjudice subi par le breveté peut consister non plus en un manque à gagner, mais en une perte réellement subie.

Tout d'abord, l'existence de la contrefaçon a obligé le breveté à engager des frais pour y mettre un terme. Ces frais doivent entrer dans le calcul du préjudice. La jurisprudence l'a admis non seulement en ce qui concerne les frais de procès proprement dit (1), mais également pour ce qui est des dépenses de surveillance, tels que frais de voyage par exemple (2).

Il faut tenir compte, d'autre part, de l'atteinte portée au monopole du breveté, qui peut présenter deux aspects.

Tout d'abord, le breveté peut souffrir directement de la dépréciation des produits brevetés. Généralement, lorsqu'il se résoud à agir en contrefaçon, le breveté a déjà été contraint par la concurrence du contrefacteur à diminuer ses prix, et par conséquent à retarder l'amortissement de ses frais de recherche. Or, l'expérience montre qu'en période de relative stabilité monétaire les prix de vente des produits industriels sont peu élastiques. Le breveté aura du mal à revaloriser le prix de

(1) Trib. civ. Montpellier, 22 nov. 1949, *Ann.* 1950, 87; Douai, 11 avril 1893, *Ann.* 1896, 355; V. aussi les motifs in Poitiers, 31 mai 1938, *Ann.* 1939, 155; Comp. Liège, 17 juill. 1896, *Pas. belge*, 1897. II. 110.

(2) Lyon, 27 nov. 1861, *Ann.* 1861, 258.

vente de sa marchandise. A tout le moins devra-t-il patienter un certain temps avant de bénéficier pleinement du monopole retrouvé. La jurisprudence admet que cet avilissement des prix, du moment qu'il est une conséquence directe de la contrefaçon, doit entrer dans le calcul des dommages-intérêts (1).

D'autre part, et c'est le second aspect de l'atteinte au monopole, le breveté aura du mal à trouver des licenciés, et même à conserver ceux qu'il pouvait avoir avant la contrefaçon. Il est clair, en effet, que les licenciés, même non exclusifs, trouveront abusif de payer des redevances au breveté alors qu'un concurrent bénéficie des mêmes avantages qu'eux sans aucune contrepartie. La condamnation des contrefacteurs les rassurera, mais ne suffira pas toujours à dissiper entièrement leurs appréhensions. Il existe une jurisprudence ayant décidé qu'il faut tenir compte de ce préjudice particulier dans l'évaluation des dommages-intérêts (2).

On a pu critiquer l'octroi d'une réparation pour l'atteinte au monopole en faisant valoir qu'il s'agit là d'un préjudice éventuel. Les tribunaux ne se sont pas arrêtés à cette objection, et il a été jugé qu'en matière de contrefaçon l'éventualité d'un préjudice suffit à justifier une demande de dommages-intérêts (3).

Enfin, le trouble apporté à la paisible possession du brevet, et le discrédit jeté sur l'invention entrent également en ligne de compte dans l'évaluation globale du préjudice (4). Le préjudice purement moral peut d'ailleurs motiver à lui seul une condamnation à des dommages-intérêts (5). On peut se demander, du reste, si la condamnation du contrefacteur à la réparation d'un préjudice moral n'équivaut pas, en fait sinon en droit, à l'administration d'une véritable peine privée. Le juge civil en arrive, en effet, dans ce cas, à prononcer des condamnations hors de proportion avec le préjudice réellement causé et subi.

(1) Paris, 26 déc. 1883, Ann. 1884, 321; Paris, 4 août 1887, Ann. 1888, 272; Paris, 21 fév. 1924, Ann. 1924, 153; Trib. civ. Seine, 2 nov. 1937, Ann. 1939, 171; Paris, 29 juill. 1941, Ann. 1940-1948, 36.

(2) Rouen, 23 juin 1949, Ann. 1949, 223.

(3) Trib. civ. Segré, 26 août 1884, David, Ann. 1885, 101. L'octroi, dans certains cas, de dommages-intérêts pour préjudice éventuel n'est d'ailleurs pas particulier à la matière de la contrefaçon de brevets.

(4) Rouen, 13 fév. 1882, Ann. 1882, 19; Rabat, 8 nov. 1950, Ann. 1951, 16.

(5) Lyon, 4 fév. 1882, Fabre, Ann. 1883, 22; *J.C.C.-B.I.*, XXXVII, 91; Moureaux & Weismann, n° 448.

§ 3. La liquidation des dommages-intérêts

328. — Il convient d'examiner le problème de la date de référence, les questions relatives à la procédure de liquidation, et la question de l'atténuation des dommages-intérêts.

329. — A quelle date devra-t-on se placer pour évaluer ces différents préjudices ? Quelle sera, en d'autres termes, la date de valeur du préjudice ? On a longtemps décidé qu'il fallait se situer au jour de la demande (1), pour la raison que le jugement prononçant une mesure de restitution est de nature déclarative. Cette solution n'a pas été sans présenter un grave inconvénient dans les périodes de rapide dépréciation monétaire. La jurisprudence moderne décide que le préjudice du breveté doit être évalué au jour de la décision de condamnation (2). Cette solution est conforme au droit commun des dommages-intérêts à l'heure actuelle (3). Elle a été justifiée par la doctrine, qui distingue entre l'obligation de réparer, née au moment de la commission du dommage, et l'obligation de verser une indemnité compensatrice déterminée, qui, elle, n'existe que du jour de la décision judiciaire.

Mais, s'il est aujourd'hui admis que le préjudice sera évalué à sa valeur au jour du jugement ou de l'arrêt, faudra-t-il tenir compte seulement du préjudice qui était effectivement réalisé au jour de l'assignation ? Ou pourra-t-on compter aussi le préjudice survenu entre l'ouverture de l'instance et la décision de condamnation ? Il faut faire ici une distinction entre les faits de contrefaçon qui se continuent pendant la procédure, par exemple le recel d'objets contrefaits qualifié pénalement de délit continu, et les faits instantanés, comme par exemple la fabrication ou la vente, laquelle est du reste la cause la plus fréquente du préjudice. Si les faits qui se sont produits postérieurement à l'ouverture de l'action sont des faits instantanés, ils sont alors distincts de ceux ayant motivé l'action, et il faut,

(1) Douai, 9 avril 1900, Ann. 1901, 345; Nancy, 2 janv. 1902, Ann. 1902, 88.

(2) Trib. civ. Seine, 19 janv. 1942, inédit, cité par Alain Casalonga, n° 1063; Paris, 7 avril 1943, Paulsen & Strackowsky c. Etabl. Repusseau, G.P., 1943. 1. 271; Trib. civ. Lyon, 25 janv. 1951, Masson c. Badin, Ann. 1956, 33 (fixation au jour de l'arrêt de la Cour d'appel); Paris, 16 juill. 1947, Pollack c. Silly et Lallemand, inédit, cité par Alain Casalonga, n° 1071; Paris, 12 janv. 1948, Smeldur c. X, inédit, cité par Moureaux & Weismann, n° 451.

(3) Cass. Req., 24 mars 1942, G.P. 1942. 1. 224 (responsabilité délictuelle); Cass. civ., 16 fév. 1948, S., 1949. J. 69 (responsabilité contractuelle); V. Ripert & Boulanger, *Traité de dr. civ.*, t. II (1957), n° 1149; Meurisse, *Le point de départ des dommages-intérêts judiciairement accordés en matière délictuelle et en matière contractuelle*, G.P., 1962. 2, Doctr. 15.

pour en obtenir réparation civile, engager une nouvelle instance par une demande qui sera jointe à la première (1). D'autre part, si ces faits se produisent entre le jugement de première instance et l'arrêt de la cour d'appel, il sera possible d'en obtenir réparation en application de l'Art. 464 alinéa 2 du Code de procédure civile, ou encore par la voie de l'appel incident (2). Si les faits en question constituent des agissements continus, ils seront pris en considération au jour du jugement ou de l'arrêt puisque le préjudice qu'ils entraînent est évalué à cette date.

330. — La procédure de liquidation des dommages-intérêts obéit aux règles du droit commun. La preuve du préjudice peut être faite par tout moyen (3). Le breveté peut, par exemple, se servir de témoignages, ou demander une expertise. Le tribunal peut contraindre le contrefacteur à communiquer sa comptabilité (4).

Le tribunal n'ordonne pas toujours une expertise. S'il s'estime suffisamment éclairé par les explications des parties, par les dépositions des témoins ou par les documents versés aux débats, il peut fixer d'office les dommages-intérêts. Mais il peut aussi ordonner qu'ils soient fixés sur état. L'état peut être dressé par le demandeur, mais il est plus fréquent de confier ce soin à des experts désignés. En attendant le rapport des experts, le breveté peut demander au tribunal de lui allouer une indemnité provisionnelle (5). De toute manière, le tribunal garde sa liberté, et peut toujours rectifier l'état qui lui est soumis, ou le rejeter en bloc et statuer *ex cathedra*. De la même façon, il peut prononcer une condamnation pour un chiffre déterminé bien qu'il lui soit demandé de statuer sur état.

C'est au juge qui a prononcé la condamnation aux dommages-intérêts qu'il appartient de les fixer. S'il y a appel, et que la cour modifie les bases d'évaluation, c'est toujours au juge de première instance qu'il revient de fixer le montant de la condamnation (6).

(1) Henri Allart, n° 592.

(2) Alain Casalonga, n° 1072.

(3) Paris, 12 janv. 1877, Ann. 1877, 52; Bordeaux, 18 mars 1901, *Rec. Bordeaux*, 1901. 370.

(4) Paris, 30 juin 1953, Ann. 1953, 234.

(5) Lyon, 30 déc. 1952, Ann. 1953, 161; Rouen, 17 avril 1953, Ann. 1953, 233; Paris, 20 juill. 1953, Ann. 1953, 235; Chambéry, 31 oct. 1955, Ann. 1956, 14.

(6) Cass. crim., 18 janv. 1862, Ann. 1862, 77; Paris, 5 janv. 1877, Ann. 1877, 49. V. Eugène Pouillet, n° 994.

La fixation des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond, et échappe par conséquent à la censure de la Cour de cassation (1).

331. — Ceci explique que les juges n'accordent parfois que des dommages-intérêts atténués, ce qui ne manque pas d'être en contradiction avec les règles déjà exposées.

Les dommages-intérêts, en effet, doivent correspondre à l'intégralité du préjudice subi par le breveté. Il n'y en aura donc pas s'il y a absence totale de préjudice, auquel cas le tribunal se bornera à condamner le contrefacteur aux dépens de l'instance (2). En revanche, dès l'instant qu'il y a un préjudice, il doit être réparé intégralement. Il suffit pour cela qu'on puisse relever, à l'origine du préjudice, une faute du contrefacteur, si minime soit-elle. Le degré de gravité de la faute ne doit pas influencer sur le montant de l'indemnité. Telle est la règle admise en droit.

L'expérience montre, cependant, que les juges tiennent compte quand même en pratique de la gravité de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de fixer les dommages-intérêts. C'est ainsi que les tribunaux ont quelquefois pris motif de ce que l'invention contrefaite était de peu de valeur, ou de ce que le contrefacteur avait agi de bonne foi, pour modérer les dommages-intérêts (3). Il faut observer que les juges, ici encore, exercent leur pouvoir souverain d'évaluation des dommages-intérêts d'une manière telle que le résultat ne serait guère différent s'il s'agissait d'une véritable peine privée.

L'atténuation des dommages-intérêts est moins discutable, sur le terrain de la responsabilité civile, lorsqu'elle est motivée par une faute du breveté. Le préjudice étant alors imputable pour partie à la victime elle-même, il est logique que la responsabilité du contrefacteur soit restreinte à la part du préjudice qui trouve sa source dans la contrefaçon. C'est ainsi que les dommages-intérêts ont été diminués dans des cas où le breveté avait toléré

(1) Cass. crim., 6 nov. 1903, Ann. 1904, 26; Cass. civ., 26 fév. 1919, *G.P.*, 23 mars 1919; Cass. Req., 19 juin 1924, D.H., 1924, 512.

(2) Lyon, 17 fév. 1911, Ann. 1911, 2, 53; Trib. civ. Marseille, 22 juin 1921, Ann. 1921, 1, 290; Trib. civ. Seine, 30 mars 1922, Ann. 1922, 246; Paris, 13 mars 1924, Ann. 1928, 35; Trib. civ. Montauban, 4 juin 1924, Ann. 1925, 31.

(3) Trib. civ. Vendôme, 29 juill. 1920, Ann. 1920, 1, 262; V. Eugène Pouillet, n° 996; Alain Casalonga, n° 1064.

la contrefaçon pendant un certain temps (1), ou lorsqu'il avait pu induire le contrefacteur en erreur par la publication d'une liste incomplète de ses brevets (2).

§ 4. *Les suites de la condamnation*

332. — Le contrefacteur ainsi condamné est tenu de payer sous peine de voir exercer sur lui les voies d'exécution de droit commun. La créance du breveté n'est assortie d'aucun privilège particulier.

333. — Dans le cas où la condamnation aux dommages-intérêts vise plusieurs co-auteurs du même délit de contrefaçon, ceux-ci sont tenus solidairement, en application de l'Art. 55 du Code pénal. Le breveté peut alors réclamer le paiement de la totalité des dommages-intérêts à l'un quelconque des codébiteurs solidaires, et celui-ci aura ensuite à l'encontre des autres codébiteurs le recours prévu par l'Art. 1214 du Code civil, chacun étant tenu d'une portion correspondant à sa part de responsabilité civile (3).

La solidarité peut être également prononcée entre les auteurs de délits connexes, pour autant qu'il existe une relation de cause à effet entre la faute de chacun et l'ensemble du préjudice. Ainsi, le fabricant, l'utilisateur, le revendeur des mêmes produits contrefaits peuvent être condamnés solidairement aux dommages-intérêts. Mais il faut qu'il s'agisse des mêmes produits. Si le revendeur, par exemple, n'a vendu qu'une partie des produits contrefaits par le fabricant, le tribunal ne pourra condamner solidairement le fabricant et le revendeur que pour les dommages-intérêts correspondant aux produits effectivement vendus par ce dernier. De même, lorsque la contrefaçon a été le fait de l'Etat et de sous-traitants de celui-ci, la condamnation solidaire prononcée contre un sous-traitant ne peut s'étendre aux dommages-intérêts relatifs aux produits contrefaits par les autres fabricants (4).

(1) Comp. en matière de marques : Trib. civ. Marseille, 11 juill. 1907, Ann. 1908, 2, 19; Trib. civ. Marseille, 26 oct. 1923, Ann. 1923, 395, infirmé sur un autre point par Aix, 22 oct. 1924, Ann. 1924, 273; Trib. civ. Strasbourg, 4 mai 1931, Ann. 1932, 54.

(2) Angers, 10 déc. 1951, Ann. 1952, 99.

(3) Trib. civ. Seine, 20 juill. 1925, Ann. 1927, 42.

(4) Trib. civ. Seine, 21 janv. 1924, Ann. 1927, 34.

334. — Lorsque la somme lui est remise, le breveté en devient propriétaire, et la question se pose aussitôt de savoir s'il devra en rendre compte au fisc.

Suivant l'Art. 38 du Code général des impôts (1), tous les profits réalisés par une entreprise à l'occasion de son exploitation entrent dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices. La question est donc de savoir si les dommages-intérêts encaissés par l'entreprise constituent un revenu d'exploitation. Sans doute a-t-on soutenu en doctrine que l'indemnité accordée au breveté vient justement compenser les revenus qu'aurait procurés l'exploitation normale du brevet; ils remplacent par exemple les bénéfices qu'aurait réalisés le breveté, ou, si on préfère, les redevances de licence qu'il aurait perçues périodiquement. Dans cette optique, les dommages-intérêts répondent donc à la définition légale du bénéfice imposable (2). Mais, d'un autre côté, on a fait ressortir que les dommages-intérêts versés en réparation d'un préjudice, et quelle que soit la source de ce préjudice (contrefaçon ou autre délit civil), ne sont versés qu'une fois et ne sont pas susceptibles de se renouveler. Envisagés sous cet angle, ils ne constituent pas un revenu, et ne sont donc pas imposables en tant que tel (3).

La jurisprudence permet-elle de trancher cette controverse ? On peut citer un arrêt du Conseil d'Etat suivant lequel les dommages-intérêts payés à une entreprise ne constituent pas un revenu imposable. Mais cette décision (4) fut rendue sous l'empire non pas de l'actuel Art. 38 C. gén. imp., mais sous le régime antérieur à la modification de ce texte en 1941. Un arrêt rendu sous le régime actuel a décidé au contraire que les dommages-intérêts perçus par une société commerciale doivent être compris dans le bénéfice imposable (5).

Cette décision fixe-t-elle le droit ? Si tel était le cas, le breveté aurait encore un moyen d'échapper à l'impôt sur les bénéfices. Il lui suffit, en effet, de se mettre d'accord avec le contrefacteur ainsi condamné pour lui faire cession du brevet. Le breveté renonce en même temps à ce que lui soient versés les dommages-intérêts, quitte à ce qu'il en soit tenu compte dans le prix de la cession. Or, ceci est très profitable du point de vue fiscal, car les produits de la cession d'un brevet sont

(1) Modifié par L. 13 janv. 1941.

(2) En ce sens, Robert Plaisant in *R.T.D. Com.*, 1960, 79.

(3) En ce sens, René Blancher, v. Note sous C.E., 22 déc. 1958, Ann. 1959, 48.

(4) C.E., 16 fév. 1944, *Rec. Lebon*, 377. R.O.

(5) C.E., 7 fév. 1944, R.O.

totallement exonérés de l'impôt sur le revenu (1). Le Conseil d'Etat, ayant eu à trancher d'un cas de ce genre, a admis l'exonération d'impôt, motif pris de ce que les dommages-intérêts deviennent alors une partie du prix de la cession (2). On peut se demander si le fait que le Conseil d'Etat a admis si facilement cette interprétation ne témoignait pas de son désir d'épargner au breveté les rigueurs de la loi fiscale.

Quant au contrefacteur condamné à payer les dommages-intérêts, il peut imputer la somme sur les frais de l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement de condamnation (3). Si la décision est frappée d'appel, l'administration admet la constitution d'une provision en vue du paiement des dommages-intérêts, laquelle sera plus tard ventilée entre les frais et les bénéfices suivant la décision de la cour (4).

Section III

Les dépens et la publicité des décisions

335. — On a vu que le breveté peut demander des dommages-intérêts pour se faire indemniser des autres frais entraînés par le procès, mais qui ne sont pas taxables. Ainsi en est-il pour les frais de constitution de preuve, d'impression de mémoire, les honoraires d'avocat et de conseils, etc.

Le contrefacteur sera de surcroît condamné aux dépens de l'instance, qui correspondent aux frais judiciaires taxables, c'est-à-dire essentiellement les émoluments des officiers ministériels et les timbres fiscaux. S'il y a plusieurs défendeurs condamnés pour les mêmes faits de contrefaçon ou pour des faits connexes, le tribunal prononce la solidarité des dépens.

336. — Le monopole du brevet, d'autre part, pour être efficace, doit être publié. On comprend donc que l'un des moyens de le restaurer soit de donner toute la publicité possible à la décision du tribunal qui constate la contrefaçon.

Le breveté peut procéder à cette publicité par lui-même et à ses frais, car tout le monde a le droit de publier les décisions de justice. Il pourra faire insérer le texte de la décision dans les journaux, la faire afficher dans ses locaux, ou encore

(1) Art. 92, Code gén. des imp., reproduisant l'art. 9 de la loi du 13 mars 1948.

(2) C.E., 22 déc. 1958, Ann. 1959, 48.

(3) C.E., 31 mars 1928, R.O. 5248.

(4) Plaisant, Leblond & Blancher, n° 139.

la reproduire dans des circulaires qu'il enverra à sa clientèle. Ce droit cependant ne doit pas dégénérer en abus. Il ne faut pas que le compte rendu de la décision soit tronqué, car cela risquerait d'en altérer le sens (1). Le breveté sera donc tenu de publier la totalité du jugement. D'autre part, il devra s'abstenir d'y ajouter des commentaires ou des insinuations malveillantes (2). Il devra opérer cette publicité dans un délai raisonnable après la décision (3) afin qu'il ne puisse y avoir d'équivoque sur les fabrications qui ont été sanctionnées. Enfin, il ne faut pas que la publicité porte sur une décision de première instance qui a été ensuite infirmée par la Cour d'appel; l'auteur de cette publicité prématurée pourrait être condamné de ce fait à supporter les frais d'une contre-publicité opérée dans les mêmes conditions (4), sans préjudice de dommages-intérêts envers la partie ainsi lésée.

On voit donc que le breveté court certains risques en organisant lui-même la publicité de la décision lui faisant droit. Au surplus, l'opération peut coûter très cher, surtout si le breveté veut se mettre à l'abri de toute contestation, auquel cas il a intérêt à publier l'intégralité de la décision. Il est donc juste que ce préjudice supplémentaire subi par le breveté soit mis à la charge du contrefacteur (5). De droit commun, l'Art. 1036 C. proc. civ. prévoit que les tribunaux pourront ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. D'après la jurisprudence, l'Art. 1036 est applicable également aux juridictions répressives (6). Cette disposition est reprise par l'Art. 49 de la Loi des brevets, qui donne aux tribunaux compétents en matière de contrefaçon la faculté d'ordonner l'affiche de leurs jugements, s'il y a lieu.

Bien que ces textes ne parlent que de l'affichage, on admet qu'ils visent également l'insertion dans les journaux, qui est aujourd'hui le mode de publicité le plus efficace (7). Dans ce cas, le tribunal peut définir quelles sont les parties de sa décision qui seront reproduites sous forme d'extraits. Il peut

(1) Trib. civ. Seine, 29 déc. 1898, *La Loi*, 16 fév. 1899.

(2) Rouen, 31 déc. 1907, *Ann.* 1908, 2, 103.

(3) Trib. civ. Seine, 3 mars 1876, *Jacquot & Cie*, *Ann.* 1878, 331.

(4) Paris, 5 juill. 1907, *Ann.* 1908, 1, 41; Pau, 27 janv. 1908, *Ann.* 1909, 269; Eugène Pouillet, n° 1008; Moureaux & Weismann, n° 476.

(5) On peut aussi raisonner autrement et dire que la publicité de la décision est un mode de réparation du préjudice moral.

(6) Cass. crim., 8 déc. 1894, *D.*, 1899. 1. 429.

(7) Comp. l'art. 13, alinéa 2, de la loi du 23 juin 1857 sur les marques : « Le tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il détermine, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné ».

aussi préciser les formes de l'impression (conditions typographiques) et désigner les supports de la publicité (titre ou nombre des journaux). Enfin, il fixera le plus souvent un prix maximum qui ne devra pas être dépassé; il risquerait sans cela d'être lié par sa propre décision au cas où la note de l'imprimeur serait d'un prix exorbitant (1). Le prix des insertions est d'ailleurs considéré comme frais taxables, et le contrefacteur le réglera en même temps que les dépens (2).

En ce qui concerne l'affichage, le tribunal précisera les lieux où les affiches devront être apposées. Il ordonnera par exemple au contrefacteur de les placer sur la porte de ses magasins ou de ses locaux (3), publicité que le breveté ne pourrait obtenir par ses propres moyens, il convient de le remarquer. Le tribunal réglera en même temps les précautions qui devront être prises pour la conservation des affiches (4) et la durée de l'affichage (5).

Une difficulté se présente lorsque le jugement constatant la contrefaçon n'est pas définitif. Le breveté peut, sans conteste, procéder à la publicité qui est ordonnée à son profit (6). Il le fait cependant à ses risques et périls, et si le jugement vient à être infirmé en cause d'appel, il risque d'être condamné à réparer le préjudice causé à l'appelant par cette publicité prématurée. Il devra payer les frais d'une contre-publicité et peut-être, en sus, des dommages-intérêts. Si la publicité n'a pas encore été faite et que l'arrêt de la cour, tout en étant confirmatif, modifie sur certains points le jugement des premiers juges, c'est l'arrêt et non le jugement qui sera publié (7). Mais la cour peut aussi ordonner que la publication porte à la fois sur le jugement et sur l'arrêt lorsque ce dernier confirme par adoption de motifs (8).

La sanction de la publicité n'est pas de droit, comme la confiscation (9), et le tribunal peut la refuser bien qu'elle lui ait été demandée. C'est ce qu'il fera par exemple lorsque le brevet contrefait est arrivé à expiration (10). Dès l'instant que

(1) Orléans, 30 avril 1878, Ann. 1879, 180.

(2) V. Eugène Pouillet, n° 1012 bis; *J.C.C.-M.F.*, 1144.

(3) Paris, 6 nov. 1922, Ann. 1923, 25.

(4) V. Eugène Pouillet, n° 1012.

(5) *J.C.C.-B.I.*, XXXVII. 102.

(6) Il arrive cependant que les tribunaux refusent l'exécution provisoire justement pour cette raison; Paris, 29 mai 1954, D., 1954. J. 525.

(7) Cass. crim., 7 juill. 1855, Frezon et Meissonier, Ann. 1855, 124; Eugène Pouillet, n° 1010.

(8) V. en ce sens, mais en matière de marques, Paris, 25 juin 1909, Ann. 1909, 317; Paris, 4 mars 1909, Ann. 1910, 1, 27.

(9) L'art. 49, alinéa 2, de la Loi des brevets précise bien : « s'il y a lieu ».

(10) Paris, 28 janv. 1930, Ann. 1933, 129.

le monopole a cessé d'exister, il n'y a pas de raison de chercher à le protéger pour l'avenir. Mais lorsque la publicité aux frais du contrefacteur lui a été refusée, le breveté peut-il passer outre et publier la décision à ses frais ? Une question voisine est de savoir si, lorsque le tribunal a ordonné des mesures de publicité que le breveté juge insuffisantes, celui-ci peut en augmenter le volume en prenant à sa charge le supplément de frais que cela suppose ? La majorité de la doctrine considère que le breveté garde toujours sa liberté dans ce domaine (1). Il a été jugé en matière de concurrence déloyale que le demandeur peut, si la publicité ordonnée lui semble trop faible, faire procéder à ses frais à des insertions supplémentaires (2).

CHAPITRE III

LES MESURES COMMINATOIRES : L'INJONCTION SOUS ASTREINTE

337. — Il ne suffit pas de réparer le préjudice subi par le breveté ni de punir le contrefacteur. Il faut encore interdire toute nouvelle atteinte au brevet. On peut penser *a priori* que toute décision judiciaire constatant la contrefaçon comporte implicitement une défense faite au contrefacteur de renouveler ses agissements illicites. Cette opinion a été défendue en doctrine (3), et on en trouve trace dans la jurisprudence, au moins en ce qui concerne la condamnation pénale (4). D'autre part, on peut considérer que le juge civil tient de l'Art. 1036 du C. proc. civ. le pouvoir de prononcer, même d'office, des injonctions. Il peut ainsi faire injonction au contrefacteur de cesser son activité contrefaisante.

Cependant, cette interdiction reste purement formelle tant qu'elle n'est pas assortie d'une sanction coercitive. Ceci a été bien senti par les tribunaux qui ont pris l'habitude de prononcer à l'encontre des contrefacteurs des condamnations sous astreinte (5). Le juge, après avoir constaté et sanctionné la

(1) Eugène Pouillet, n° 1009; Moureaux & Weismann, n° 477; Alain Casalonga, n° 1092; Paul Roubier, t. I, p. 546; *Contra* : J.C.C.-B.I., XXXVII. 105.

(2) Toulouse, 25 mars 1885, Ann. 1886, 24; Comp. Trib. com. Seine, 29 janv. 1931, Ann. 1931, 121.

(3) Eugène Pouillet, n° 1001.

(4) Colmar, 15 juin 1951, *Rev. Als.-Lorr.*, 1952, 73.

(5) Paris, 30 juill. 1909, Ann. 1910, 1, 50; Chambéry, 31 oct. 1955, Ann. 1956, 14; Paris, 20 nov. 1956, Ann. 1956, 286.

contrefaçon passée, déclare en substance au contrefacteur : « Si vous continuez vos actes de contrefaçon, vous serez condamné à tant de francs de dommages-intérêts par fait de vente (ou de fabrication, etc.) nouvellement constaté ». L'astreinte peut être sollicitée par le demandeur; elle peut aussi être prononcée d'office sur un incident d'exécution (1).

En droit commun, la légalité de l'astreinte a été longtemps mise en doute par la doctrine et la jurisprudence (2). On soulignait que le montant de la condamnation sous astreinte devait toujours rester sujet à révision, parce que le juge excéderait ses pouvoirs et agirait par voie réglementaire s'il statuait sur des faits à venir. Suivant l'opinion d'alors, un tribunal ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts fermes que pour des faits passés. L'astreinte, par conséquent, est seulement « comminatoire », et si le contrefacteur, par exemple, persiste dans ses agissements malgré l'interdiction, il faudra que le tribunal soit saisi à nouveau de l'affaire et prononce alors une véritable condamnation à des dommages-intérêts, lesquels pourront être du même montant que l'astreinte, comme ils pourront être inférieurs.

La pratique de l'astreinte a été depuis lors consacrée législativement dans certaines matières (3) et sa validité est aujourd'hui défendue par la doctrine et affirmée par la Cour de cassation. Celle-ci fait une distinction entre deux catégories d'astreinte : l'astreinte provisoire, ou comminatoire, et l'astreinte définitive.

L'astreinte provisoire est un moyen de contraindre la partie qui succombe à exécuter ses obligations. C'est une sanction totalement distincte de celle des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire est renouvelable, et son taux est susceptible de révision au moment de la liquidation définitive. Son montant, d'autre part, même au moment de la liquidation définitive, ne

(1) Paris, 16 mai 1927, Ann. 1928, 13.

(2) V. en matière de brevets, au moins en ce qui concerne l'astreinte prononcée à l'avance pour chaque contravention constatée, Paris, 14 janv. 1862, Ann. 1862, 203; Paris, 30 nov. 1905, Ann. 1906, 28; Trib. civ. Seine, 11 janv. 1906, Ann. 1906, 94; Trib. civ. Cognac, 9 mars 1908, Ann. 1908, 2, 65.

(3) Art. 2 de la loi du 21 juill. 1949 en matière d'expulsion, D., 1949. 328. Art. 2, al. 1^{er}, de la loi de finance n° 63628 du 2 juill. 1963, rectificative pour 1963, portant maintien de la stabilité économique et financière, J.O., 3 juill. 1963, J.C.P., 1963. III. 29229.

correspond pas à un préjudice subi par le demandeur (1), mais à la gravité de la faute du défendeur récalcitrant et à ses facultés (2). Ce montant peut donc se cumuler avec des dommages-intérêts moratoires proprement dits (3). L'astreinte provisoire, enfin, devient inapplicable à la suite d'un changement de situation (4).

L'astreinte définitive, en revanche, comporte la condamnation du défendeur à une certaine somme qui sera automatiquement acquise au demandeur à raison de chaque jour de retard dans l'exécution de la décision, soit de chaque violation de l'injonction contenue dans cette décision. La Cour de cassation considère l'astreinte définitive comme de véritables dommages-intérêts (5), mais se refuse à contrôler l'évaluation en principe souveraine de leur montant par le juge du fait, et s'abstient même d'exiger que cette évaluation soit motivée (6). Il en résulte que l'astreinte définitive, tout comme l'astreinte provisoire au moment de sa liquidation, est évaluée librement par le juge du fait sans que celui-ci soit tenu de faire correspondre son montant à la valeur du préjudice souffert par le demandeur du fait de l'inexécution de la décision.

(1) L'astreinte provisoire est indépendante de l'existence même d'un préjudice, Cass. civ., 29 janv. 1834, S., 1834. I. 129; Cass. civ. 28 mars 1950, D., 1950. 377, S., 1950. I. 160; Cass. civ., 20 oct. 1959, D., 1959. J. 537, note de M. G. Holleaux; Cass. civ. 30 nov. 1960, *Bull. Cass.*, 1960. I. 425. L'astreinte comminatoire est liquidée sans tenir compte du préjudice, Cass. civ., 17 janv. 1961, *Bull. Cass.*, 1961. I. 32. *Contra* cependant : les juges doivent justifier que le montant de l'astreinte provisoire, lors de sa liquidation, représente le préjudice causé au créancier par le retard dans l'exécution de la décision, Cass. civ., 27 fév. 1953, *Bull. Civ.*, 1953. II. 41; Cass. civ., 27 oct. 1955, *Bull. Cass.*, 1957. II. 286.

(2) Cass. Civ., 5 nov. 1963, *J.C.P.*, 1963. IV. 169.

(3) Cass. Req., 7 fév. 1922, *Gaz. Trib.*, 1922. I. 214; Cass. civ., 17 fév. 1956, *Bull. Cass.*, 1956. IV. 125; Cass. civ., 12 juill. 1960, *Bull. Cass.*, 1960. I. 319.

(4) Cass. civ., 30 janv. 1961, *Bull. Cass.*, 1961. I. 53.

(5) Le juge du fait doit justifier, dès le prononcé de l'astreinte définitive que la somme fixée représente le préjudice causé au créancier par le retard, Cass. civ. Sect. soc., 12 avril 1951, *Bull. civ.*, 1951. III. 259. 185; Cass. civ. Sect. soc., 7 déc. 1951, *Bull. civ.*, 1951. III. 808. 565; Cass. civ. Sect. com., 6 déc. 1954, *Bull. crim.*, 1954. III. 378. 286; Cass. civ. Sect. soc., 9 mai 1957, *Bull. civ.*, 1957. IV. 513. 363; Cass. civ. Sect. soc., 13 juin 1958, D., 1958, Somm. 128, *Bull. civ.*, 1958. IV. 724. 539; Cass. civ., 26 mai 1961, *Bull. Cass.*, 1961. I. 208.

(6) La Cour de Cassation n'exige même pas de justification de l'évaluation de ce préjudice, la fixation du montant de l'astreinte valant par elle-même évaluation souveraine du préjudice futur, Cass. civ., 2 fév. 1955, *Bull. civ.*, 1955. I. 54. 50; Cass. civ., 31 janv. 1957, *Bull. civ.*, 1957. II. 99. 59; Cass. civ., 22 juill. 1958, *Bull. civ.*, 1958. II. 578. 381; Cass. civ., 29 déc. 1958, *Bull. civ.*, 1958. I. 581. 474; Cass. civ., 4 nov. 1959, *Bull. Cass.*, 1959. I. 381; Cass. civ., 30 juin 1964, *J.C.P.*, 1965. II. 14162.

L'astreinte apparaît donc, en pratique sinon en droit strict, comme une sanction distincte des sanctions restitutives, et dont le but véritable est de contraindre la partie condamnée à l'exécution des injonctions prononcées par le juge. Elle constitue, dans le cas de la contrefaçon du brevet, la sanction proprement comminatoire qui vient heureusement compléter, dans la panoplie du juge, les sanctions répressives et restitutives.

338. — L'injonction cependant, et son complément l'astreinte, ne sont prononcés qu'à la fin du procès, au moment de la décision au fond qui tranche le litige complètement. Les tribunaux n'ont pas, en cette matière, pouvoir de prononcer des injonctions assorties d'astreinte au début de la procédure à titre provisoire et en attendant qu'il soit statué au fond.

Jusqu'à une date récente, la loi française ignorait totalement l'institution des injonctions provisoires. L'Art. 2-I de la loi du 2 juillet 1963 (1) est venu combler cette lacune en prévoyant que le commerçant, industriel ou artisan demandeur dans une action en concurrence déloyale pourra obtenir du tribunal qu'il ordonne, à titre provisoire et en attendant la décision au fond, la cessation des agissements reprochés au défendeur. La même disposition prévoit que cette injonction provisoire pourra être prononcée sous astreinte comminatoire. Cette nouvelle procédure ne sera toutefois rendue applicable que lorsque sera pris le décret en Conseil d'Etat qui doit en préciser les modalités.

Cette innovation, néanmoins, ne concerne que les actions en concurrence déloyale. L'alinéa second de l'Art. 2-I prévoit, en effet, expressément que l'injonction provisoire ne pourra être prononcée en matière de propriété industrielle.

(1) Loi de finance, n° 63628 du 2 juill. 1963, rectificative pour 1963, portant maintien de la stabilité économique et financière, *J.O.*, 3 juill. 1963, *J.C.P.*, 1963. II. 29229.

Titre II

Les sanctions de la contrefaçon en droit américain

339. — Le droit américain connaît deux catégories de sanction de la contrefaçon : les mesures restitutives, qui ont pour but de transférer au breveté ce qui lui a été volé, et les mesures de sauvegarde, ayant pour objet d'empêcher toute nouvelle violation du brevet dans le futur. Il n'y a pas, en droit américain, de sanction pénale de la contrefaçon. Il faut noter cependant que les sanctions civiles qu'il prévoit prennent parfois le caractère de véritables peines privées. Les tribunaux ont, en effet, le pouvoir, dans certains cas, d'augmenter les dommages-intérêts jusqu'à concurrence du triple de l'indemnité calculée. De plus, la violation de l'injonction prononcée par le tribunal en vertu de ses pouvoirs d'équité est sanctionnée par une procédure spéciale, l'action pour « contempt of Court », qui n'est pas sans avoir dans certains cas un caractère répressif.

L'étude des sanctions de la contrefaçon peut donc être faite sous deux rubriques : les mesures restitutives d'une part, les mesures de sauvegarde de l'autre.

CHAPITRE PREMIER

LES MESURES RESTITUTIVES

340. — La Sect. 281 du Code des brevets stipule que le breveté possède une action civile en contrefaçon de son brevet. Le terme « action civile » (« civil action ») remplace ceux de « action on the case » et de « suit in equity », utilisés dans les lois précédentes (1). Mais le législateur a indiqué qu'il n'avait

(1) Rev. Stat., §§ 4919, 4920, 4921 (Sect. 67, 69, 70 of former Title 35 USC).

aucunement l'intention d'éliminer le jugement par jury dans les cas où les plaideurs avaient droit au jury sous l'empire de la loi ancienne (1).

Le breveté peut demander réparation de deux façons différentes. Il peut réclamer une indemnité pour le préjudice qu'il a réellement subi du fait de la contrefaçon. Il peut également revendiquer les gains réalisés par le contrefacteur (profits) du fait de son activité contrefaisante. Il faut observer que le demandeur n'est pas toujours lié par le choix qu'il a fait au départ entre ces deux modes de réparation. Il faut faire une distinction.

Si le propriétaire du brevet a choisi d'agir « at law », il ne pourra jamais obtenir autre chose que des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a réellement subi (damages). S'il se révèle en fin de compte que ces dommages-intérêts sont d'un montant inférieur à ce qu'il aurait obtenu s'il avait réclamé la restitution des gains, c'est tant pis pour lui. Il a obtenu réparation « at law », il ne peut pas se présenter à nouveau devant le tribunal en invoquant l'équité pour revendiquer la différence.

En revanche, si le demandeur agit initialement en équité, et s'il ne réclame que la restitution des gains, il n'est pas lié par sa demande. Au cas où le montant de ces gains se révélerait inférieur au préjudice qu'il a subi, il peut encore se faire allouer par le tribunal des dommages-intérêts correspondant à la différence entre la réparation totale qu'il aurait reçue sur le terrain du préjudice et la restitution des gains du contrefacteur. Il ne peut pas réclamer les gains plus les dommages-intérêts, mais il peut prétendre aux gains plus les dommages-intérêts en excédent (2). Si les gains sont supérieurs aux dommages-intérêts, il ne peut pas recouvrer davantage que les gains (3). D'autre part, si la restitution des gains est refusée pour une raison spéciale, le tribunal, statuant en équité, peut toujours accorder une compensation sur le fondement du manque à gagner (4).

La contrefaçon est réalisée par la fabrication, la vente ou l'utilisation de l'invention sans le consentement du breveté.

(1) V. P. J. Federico, *Commentary on the New Patent Act*, 35 USCA vol. 1 p. 54.

(2) *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, CCA Ohio 1938, 95 F.2d 978, cert. dismissed 59 S.Ct 459, 306 US 665, 83 L.Ed. 1061; *Mathey v. United Shoe Machinery Corporation*, DC Mass. 1944, 54 F.Supp. 694.

(3) *Baseball Display Co., Inc. v. Star Ballplayer Co., Inc.*, CCANJ 1929, 35 F.2d 1.

(4) *West Pub Co. v. Edward Thompson Co.*, NY 1910, 176 Fed. 833, 100 CCA 303.

Celui-ci peut donc, en principe, demander réparation soit au fabricant, soit au revendeur, soit à l'utilisateur. Il aura généralement intérêt à actionner plutôt le fabricant, parce que c'est celui qui réalise généralement le plus de gains du fait de la contrefaçon. Si le breveté a obtenu entière réparation à la suite de la condamnation soit du fabricant, soit d'un revendeur, soit d'un utilisateur, il ne peut plus rien demander aux autres (1). S'il a obtenu réparation partielle lors d'une instance précédente, il en sera tenu compte dans l'évaluation de la réparation due par les autres contrefacteurs mis en cause par la suite (2).

Il faut observer que la réparation intégrale versée par le fabricant au titre de la fabrication et de la vente des objets contrefaits n'empêche pas forcément le breveté d'actionner l'utilisateur de ces objets pour en obtenir réparation au titre de l'usage. Tout dépend, en effet, de la façon dont le breveté exploite son brevet. S'il exige de la part des utilisateurs du produit breveté, ou s'il est dans la position économique d'exiger d'eux une redevance supplémentaire fondée sur le fait d'utilisation lui-même (licence d'utilisation), le breveté ne perd pas, du simple fait de la condamnation d'une partie sur le fondement de la fabrication et de la vente, la chance d'obtenir la condamnation d'une autre personne sur la base de l'utilisation illicite du produit vendu. Si au contraire le breveté n'obtenait pas, ou n'était pas en position d'obtenir une redevance du fait de l'utilisation des produits brevetés après leur vente, alors il a épuisé toutes ses possibilités de recouvrement à partir du moment où il est indemnisé du fait de la fabrication et de la vente (3).

Section I

La réparation du manque à gagner (damages)

341. — Le breveté peut en premier lieu réclamer la restitution de ce qu'il aurait gagné lui-même si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. L'évaluation est donc faite sur la base du préjudice réellement subi.

(1) *Wagner Sign Serv., Inc. v. Mid-West News Reel Theatres, Inc.*, 119 F.2d 929 (7th Cir.), cert. dismissed 314 US 702 (1941); *Booth v. Seevers*, 3 Fed. Cas. 888 (n° 1648a) (CCD Md 1881); *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, 95 F.2d 978 (6th Cir. 1937), cert. dismissed 306 US 665 (1939); *Stutz v. Armstrong*, 25 Fed. 147 (CCWD Pa 1885).

(2) *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, 95 F.2d 978 (6th Cir. 1937), cert. dismissed 306 US 665 (1939).

(3) *V. The Enforcement of Rights against Patent Infringers*, 1958 Harv. L. Rev. 351.

Il en résulte que cette sanction n'est applicable que lorsqu'il y a eu préjudice (1). Il se peut, en effet, qu'il n'y ait pas de préjudice, par exemple s'il est établi que d'autres méthodes d'usage courant auraient produit le même résultat que la méthode brevetée, avec la même facilité et au même prix. Le breveté n'aura droit dans ce cas qu'à des dommages-intérêts de principe (« nominal damages ») (2). Il en va de même lorsque le produit contrefait a été seulement fabriqué, mais n'a pas été vendu ou utilisé (3).

Il en résulte également qu'elle est la seule sanction possible lorsque le contrefacteur n'a de son côté rien retiré de la contrefaçon (4). En effet, l'absence de gains du côté du contrefacteur (5) et même l'existence de pertes sur les ventes d'objets contrefaits (6), bien qu'elle exclue la restitution des gains, n'empêche pas l'indemnisation du manque à gagner.

Il faut que le demandeur apporte la preuve de son manque à gagner en plus de celle de la contrefaçon elle-même. Faute de faire cette preuve, il n'aurait droit qu'à une réparation de principe. Il y a deux façons d'établir le préjudice, et le breveté peut généralement choisir celle qui lui paraît la plus avantageuse, sauf à recouvrer deux fois la même chose. Le manque à gagner peut être calculé soit sur la base de la redevance de licence que le breveté aurait normalement perçue, soit sur la base du manque à gagner effectif.

§ 1. *Calcul sur la base des redevances de licence*

342. — La Sect. 284 du Code des brevets précise que la réparation du manque à gagner (« damages ») ne peut jamais être inférieure au montant de la redevance qu'aurait normalement payée le contrefacteur pour l'exploitation qu'il a faite de l'invention.

(1) *Byam v. Bullard*, CCA Mass. 1852, Fed. Cas. No. 2,262.

(2) *Black v. Thorne*, NY 1884, 4 S.Ct 326, 111 US 122, 28 L.Ed. 372.

(3) *Carter v. Baker*, CCA DC 1871, 4 Fish. Pat. Cas. 404, Fed. Cas. No 2,474.

(4) *Carson v. American Smelting & Refining Co.*, DC Wash. 1928, 25 F.2d 116.

(5) *Marsh v. Seymour*, Pa 1878, 97 US 348, 360, 24 L.Ed. 963; *Burdett v. Estey*, CCA Vt 1880, 3 Fed. 566, 570, cert. denied 3 S.Ct 531, 109 US 633, 27 L.Ed. 1058; *Comp. Duplate Corporation v. Triplex Safety Glass Co.* of North America, CCA Pa 1935, 81 F.2d 352, modified on other grounds 56 S.Ct 792, 298 US 448, 80 L.Ed. 1274.

(6) *McKee Glass Co. V. H. C. Fry Glass Co.*, Pa 1918 Fed. 125, 160 CCA 265.

343. — S'il existait déjà en fait, avant la contrefaçon, des accords de licence portant sur l'invention contrefaite et stipulant une certaine redevance au profit du breveté, le manque à gagner sera représenté par le montant de cette redevance, qu'on appellera dans ce cas la « redevance établie » (« established royalty »). L'hypothèse considérée est celle où d'autres fabricants de l'article breveté versaient uniformément la même redevance au propriétaire du brevet (1). En outre, la redevance établie n'est prise en considération que lorsqu'elle a été effectivement versée ou stipulée antérieurement à la contrefaçon (2). Cette triple condition de la pluralité, de l'uniformité et de l'antériorité de la redevance établie permet de vérifier qu'elle a bénéficié dans le public d'un assentiment suffisant pour qu'on puisse dès lors présumer son caractère sérieux et raisonnable. Pour cette raison, un contrat de licence qui a été résilié ne vaut pas pour l'estimation d'une redevance établie (3). De même les redevances qui ont été payées sous la menace de poursuites ou à titre de règlement d'un litige pour contrefaçon passée ne peuvent servir de mesure à la valeur du brevet (4). *A fortiori*, on ne peut pas se fonder sur des sommes proposées dans le cadre d'une offre de compromis (5).

Cependant, les tribunaux ne s'arrêtent pas forcément au chiffre effectif de la redevance établie. Il a été admis, par exemple, qu'il n'est pas strictement nécessaire que les redevances aient toujours été du même montant (6). D'autre part, la redevance établie peut être affectée d'un coefficient de pondération en raison par exemple de l'étendue du territoire intéressant l'accord de licence, comparée à celle du territoire dans lequel a eu lieu la contrefaçon (7) ou en raison du fait que le breveté

(1) *Swan Carburetor Co. v. Nash Motors Co.*, CCA Md 1943, 133 F.2d 562, cert. denied 64 S.Ct 36, 320 US 762, 88 L.Ed. 454, rehearing denied 64 S.Ct 155, 320 US 812, 88 L.Ed. 491.

(2) *Rude v. Westcott*, Ind. 1889, 9 S.Ct 463, 130 US 152, 32 L.Ed. 888; *Diamond Stone-Sawing Mach. Co. of New-York v. Brown*, NY 1908, 166 Fed. 306, 92 CCA 224.

(3) *Bussey v. Excelsior Mfg. Co.*, CCA Mo 1880, 1 Fed. 640, reversed on other grounds 4 S.Ct 38, 110 US 131, 28 L.Ed. 95.

(4) *Faulkner v. Gibbs*, CCA Cal. 1952, 199 F.2d 635; *Cornely v. Marckwald*, NY 1889, 9 S.Ct 744, 131 US 159, 33 L.Ed. 117.

(5) *Activated Sludge v. Sanitary District of Chicago*, DC Ill. 1946, 64 F.Supp. 25, aff'd 157 F.2d 517, cert. denied 67 S.Ct 970, 330 US 834, 91 L.Ed. 1281, rehearing denied 67 S.Ct 1092, 330 US 856, 91 L.Ed. 1297, rehearing denied 67 S.Ct 1347, 331 US 866, 91 L.Ed. 1870.

(6) *Consolidated Rubber Tire Co v. Diamond Rubber Co. of New York*, NY 1916, 232 Fed. 475, 146 CCA 469.

(7) *V. La Baw v. Hawkins*. CCNJ 1877, Fed. Cas. No. 7,961; *Colgate v. Western Electric Mfg. Co.*, CCNY 1886, 28 Fed. 146.

s'était contenté d'une redevance réduite pour introduire son invention sur le marché (1).

344. — S'il n'existe pas de redevance établie, le tribunal se fondera sur la Sect. 284 et recherchera quelle aurait été la redevance raisonnable. L'idée de la redevance raisonnable est fondée sur la théorie d'une utilisation licite du brevet à la suite d'une concession de licence. Comme cela est compréhensible, on ne s'arrêtera pas au taux de redevance diminué auquel le breveté aurait été acculé en raison du discrédit de son brevet et de l'incertitude créée par la contrefaçon en ce qui concerne l'étendue de son droit (2). Il faut toujours se placer dans l'hypothèse où le brevet est valide et respecté. La redevance raisonnable se définit comme celle qu'un fabricant qui désire utiliser un article breveté est prêt à payer à titre de redevance pour l'exploitation du brevet. C'est dire qu'elle n'exclut pas que cet utilisateur garde un certain profit personnel (3). Il faut se demander à quels termes en arriveraient deux personnes normalement diligentes, dont l'une serait un propriétaire de brevet désireux d'accorder une licence sans toutefois y être obligé, et l'autre souhaiterait obtenir cette licence sans y être non plus obligée (4). Un critère commode est de calculer cette redevance raisonnable en tenant compte des économies réalisées par le défendeur par suite de l'usage du dispositif contrefaisant (5). Il arrive aussi que le tribunal tienne compte des gains dont on peut prévoir qu'ils seront réalisés du fait de la vente de pièces détachées pour la machine brevetée, par exemple (6).

345. — Cependant, le calcul du manque à gagner sur la base de la redevance de licence est quelquefois rendu délicat. Que faut-il décider en effet lorsque la contrefaçon ne porte que sur une partie d'un ensemble ? Dans ce cas, la redevance de licence ne peut être prise en considération que lorsqu'elle était

(1) Sickels v. Borden, CCNY 1856, Fed. Cas. No. 12,832; Graham v. Geneva Lake Crawford Mfg. Co., CC Wis. 1881, 24 Fed. 642.

(2) General Motors Corporation v. Dailey, CCA Mich. 1938, 93 F.2d 938; General Motors Corporation v. Blackmore, CCA Mich. 1931, 53 F.2d 725.

(3) Goodyear Tire & Rubber Co. V. Overman Cushion Tire Co., CCA Ohio 1938, 95 F.2d 978, cert. dismissed 59 S.Ct 459, 460, 306 US 665, 83 L.Ed. 1061.

(4) V. le *dictum* in Reynolds Spring Co. v. L.A. Young Industries, CCA Mich. 1939, 101 F.2d 257.

(5) Standard Mailing Machines Co. v. Postage Meter Co., DC Mass. 1929, 31 F.2d 459.

(6) Egry Register Co. v. Standard Register Co., CCA Ohio 1928, 23 F.2d 438.

assise sur la partie contrefaite uniquement (1). Si la redevance de licence est imputée par portions sur les différentes parties de l'objet breveté, il sera possible de l'utiliser pour mesurer le préjudice subi du fait de la contrefaçon de l'une ou l'autre de ces parties (2). Mais cette condition est rarement réalisée en pratique. Le plus souvent, seule une ou deux revendications du brevet sont contrefaites. Si le demandeur est incapable d'établir l'existence d'une redevance concernant l'exploitation séparée de chacune des revendications contrefaites, il en est réduit à recouvrer seulement une réparation de principe (3), ou à rechercher un autre moyen de prouver son manque à gagner.

Il faut noter cependant que certains précédents permettent de tourner cette difficulté. Si le breveté peut prouver que le défendeur n'aurait pas pu vendre son produit sans la présence, dans celui-ci, d'un élément couvert par le brevet, il pourra faire admettre comme base du préjudice une redevance de licence assise sur le tout (4).

Le recouvrement sur la base de la redevance raisonnable est particulièrement indiqué lorsque les gains réalisés à partir de l'objet breveté étaient mêlés de façon inextricable avec le reste des affaires du défendeur aussi bien que du demandeur. Il en est de même lorsqu'il n'apparaît pas que le breveté ait perdu des commandes du fait de la contrefaçon (5). La loi prévoit, en effet, expressément que l'indemnité ne peut jamais être inférieure à une redevance raisonnable, pourvu que le calcul de celle-ci soit rendu possible par les éléments de preuve fournis par le titulaire du brevet. Inversement du reste, quand le calcul est fondé sur une redevance raisonnable, il n'y a plus lieu à d'autres dommages-intérêts (6).

(1) *La Baw v. Hawkins*, CCNJ 1877, 2 B. & A. Pa. Cas. 561, Fed. Cas. No. 7,961; *Muther v. United Shoe Machinery Co.*, DC Mass. 1927, 21 F.2d 773; *Vulcanite Pav. Co. v. American Artificial Stone Pavement Co.*, CC Pa 1888, 36 Fed. 378.

(2) *Williams v. McNeely*, CC Pa 1896, 77 Fed. 894; *Moffitt v. Cavanagh*, CCNY 1886, 27 Fed. 511; *Porter Needle Co. v. National Needle Co.*, CC Mass. 1885, 22 Fed. 829; *Wooster v. Simonson*, CCNY 1883, 16 Fed. 680.

(3) *Hunt Bros. Fruit Packing Co. v. Cassidy*, Cal. 1892, 53 Fed. 257, 3 CCA 525; *Proctor v. Brill*, CC Pa 1880, 4 Fed. 415.

(4) *National Rejectors v. A. B. T. Mfg. Corp.*, CCA III. 1951, 188 F.2d 706, cert. denied 72 S.Ct 51, 342 US 828, 96 L.Ed. 626.

(5) V. dictum *in Austral Sales Corporation v. Jamestown Metal Equipment Co.*, DCNY 1941, 41 F.Supp. 508.

(6) *Laskowitz v. Marie Designer, Inc.*, DC Cal. 1954, 119 F.Supp. 541.

§ 2. *Calcul sur la base du manque à gagner effectif*

346. — Le breveté exploitant lui-même son invention peut alternativement recouvrer les gains qu'il aurait lui-même réalisés dans l'hypothèse où la contrefaçon n'aurait pas eu lieu. Il n'est pas nécessaire à cet égard que le breveté ait subi une diminution effective de ses ventes (1), car cela n'exclut pas qu'il soit en fait frustré de l'augmentation du chiffre d'affaires qu'il aurait dû normalement enregistrer et dont il a été privé par le fait du contrefacteur. Que faut-il décider, par ailleurs, lorsque le contrefacteur, de son côté, n'a réalisé aucun bénéfice ? Le breveté peut-il, dans ce cas, obtenir les bénéfices qu'il aurait lui-même réalisés sur les articles vendus par le contrefacteur ? Il a été jugé que non (2). Il appartient au breveté de prouver qu'il était réellement en mesure de réaliser les ventes, c'est-à-dire qu'il pouvait disposer d'une quantité suffisante des produits par ailleurs contrefaits pour fournir toute la demande détournée par le contrefacteur (3). C'est dire que la faculté qu'avait le breveté de fournir la totalité de la demande constitue une présomption que les ventes réalisées par le contrefacteur l'auraient été par le breveté (4).

Les dommages-intérêts sont calculés en fonction des résultats immédiats et non des conséquences lointaines de la contrefaçon (5), et il ne peut y avoir aucune indemnité pour la perte de gains spéculatifs, par exemple (6).

347. — Le breveté peut recouvrer une indemnité correspondant à la perte des bénéfices. Ces derniers se mesurent par le chiffre d'affaires, déduction faite des frais de fabrication et de vente (7). On calcule le montant des bénéfices perdus sur la base des bénéfices moyens réalisés par le breveté pendant une période de référence (8). Un autre moyen de déterminer

(1) *Austral Sales Corporation v. Jamestown Metal Equipment Co.*, DCNY 1941, 41 F.Supp. 508.

(2) *St. Louis Stamping Co. v. Quimby*, CC Mo. 1880, Fed. Cas. No 12,240a.

(3) *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*, Minn. 1913, 35 S.Ct 221, 235 US 641, 59 L.Ed. 398; *McSherry Mfg. Co. v. Dowagiac Mfg. Co.*, Ohio 1908, 160 Fed. 948, 89 CCA 26; *Dallas Brass, etc., Co. v. Faries*, CCA Ill. 1924, 1 F.2d 930.

(4) *W. S. Goodwin Co. v. International Steel Tie Co.*, CCA Ohio 1928, 29 F.2d 476; *Wedge v. Waynesboro Nurseries*, DC Va 1940, 31 F.Supp. 638.

(5) *Mac Cormick v. Seymour*, CCNY 1851, 2 Blatchf. 240, Fed. Cas. No. 8,726; *Boesch v. Graff*, Cal. 1890, 10 S.Ct 378, 133 US 697, 33 L.Ed. 787; *Hawes v. Washburn*, CCNY 1872, 5 Pat Off Gaz 491, Fed. Cas. No. 6,242.

(6) *Cornely v. Marckwald*, NY 1889, 9 S.Ct 744, 131 US 159, 33 L.Ed. 117.

(7) *Zane v. Peck*, CCA Conn. 1882, 13 Fed. 475.

(8) *Bemis Car Box Co. v. J. G. Brill Co.*, Pa 1912, 200 Fed. 749, 119 CCA 229.

le bénéfice unitaire est d'établir la différence entre le prix de revient du breveté et le prix pratiqué généralement sur le marché au moment où les ventes contrefaisantes ont eu lieu (1). S'il est impossible de procéder de cette façon, l'indemnité sera évaluée à partir des bénéfices réalisés par le contrefacteur lui-même (2). Dans ce cas, le tribunal prendra en considération le bénéfice effectivement gagné par le contrefacteur, et non pas le bénéfice qu'il aurait pu faire en exerçant une diligence raisonnable (3), s'il est permis de s'exprimer ainsi. Evidemment n'entre en ligne de compte que le bénéfice sur le produit proprement contrefait (4), à moins que le contrefacteur n'ait pas tenu un compte strict des gains relatifs à l'objet contrefait par rapport aux articles non contrefaits, auquel cas il est tenu du tout (5).

Le breveté n'a pas droit aux bénéfices qu'il aurait pu réaliser, en l'absence de contrefaçon, par la vente d'autres objets que ceux couverts par le brevet (6); il s'agit là, en effet, d'un préjudice indirect. Cependant, si la contrefaçon n'est réalisée que pour une partie seulement d'un produit complexe, le breveté est indemnisé de son manque à gagner sur le produit tout entier. On ne s'arrête pas, dans ce cas, au fait qu'un élément seulement de ce produit était couvert par le brevet (7), car le préjudice est une conséquence directe de la contrefaçon.

348. — Le breveté peut également se faire indemniser du manque à gagner résultant de la baisse des prix sur le marché, engendrée par la concurrence du contrefacteur. Cependant, il doit pour cela apporter la preuve que la diminution des prix est bien due à l'action du contrefacteur (8).

(1) *American Saw Co. v. Emerson*, CCA Pa 1880, 8 Fed. 806.

(2) *Seymour v. Mac Cormick*, NY 1853, 16 How. 480, 14 L.Ed. 1024; *Cassidy v. Hunt*, CCA Cal. 1896, 75 Fed. 1012; *Laskowitz v. Marie Designer, Inc.* DC Cal. 1954, 119 F.Supp. 541; *Henry Hanger & Display Fixtures Corp. of America v. Sel-O-Rak Corp.*, CCA La 1959, 270 F.2d 635.

(3) *Dean v. Mason*, R.I. 1858, 20 How. 198, 15 L.Ed. 876.

(4) *Long v. Dick*, DC Cal. 1941, 38 F.Supp. 214.

(5) *W. H. Miner, Inc. v. Peerless Equipment Co.*, CCA Ill. 1940, 115 F.2d 650, cert. denied 61 S.Ct 615, 312 US 687, 85 L.Ed. 1125; *Wm. Bros. Boiler & Mfg. Co. v. Gibson-Stewart Co.*, CA Ohio 1963, 312 F.2d 385.

(6) *Carter v. Baker*, CCA Cal. 1871, Fed. Cas. No. 2,472.

(7) *Putnam v. Lomax*, CCA Ill. 1881, 9 Fed. 448; *Electric Pipe Line, Inc. v. Fluid Systems, Inc.*, CA Conn. 1957, 250 F.2d 697.

(8) *Power Specialty Co. v. Connecticut Light & Power Co.*, CCA Conn. 1936, 80 F.2d 874; *Sutton, Steele & Steele v. Gulf Smokeless Coal Co.*, DC WVa 1933, 6 F.Supp. 419.

349. — De la même manière, le détournement de clientèle doit être démontré pour qu'il y ait lieu à des dommages-intérêts sur cette base (1).

350. — Enfin, en cas de contrefaçon par usage, le préjudice est mesuré par les avantages procurés par l'usage, et non par le prix de vente ou la durée de l'objet utilisé (2).

§ 3. *L'aggravation des dommages-intérêts (treble damages)*

351. — La Sect. 284 § 2 donne au tribunal le pouvoir d'augmenter le montant des dommages-intérêts jusqu'à trois fois la somme constatée ou établie. Il s'agit d'une mesure punitive, et ces dommages-intérêts sont aussi appelés « indemnité punitive » (« punitive damages »). Les tribunaux n'usent de ce pouvoir que dans des cas exceptionnels, lorsque la contrefaçon est délibérée, ou lorsqu'elle résulte d'une grave négligence de la part de son auteur. Ce n'est pas le cas lorsque le contrefacteur était de bonne foi, par exemple s'il s'est honnêtement trompé sur la question de la validité parce que celle-ci pouvait être raisonnablement mise en doute (3). C'est le cas également lorsque les produits contrefaits, bien que tombant sous la définition des revendications du brevet, étaient également décrits dans un brevet délivré postérieurement, et dont le contrefacteur était devenu propriétaire (4). Cependant, l'absence d'intention ne suffit pas à exclure l'aggravation des dommages-intérêts; celle-ci sanctionne également la négligence grave. Ainsi en est-il lorsque le contrefacteur a commis des erreurs grossières en appréciant les faits, ou en interprétant les revendications du brevet qu'il a ensuite contrefaites, ou lorsqu'il n'a pas tenu une comptabilité correcte en ce qui concerne les fabrications et les ventes contrefaisantes (5).

(1) *Standard Brands, Inc v. Federal Yeast Corporation*, DC Md 1930, 38 F.2d 314.

(2) *Sutton, Steele & Steele v. Gulf Smokeless Coal Co.*, DC Wva 1933, 6 F.Supp. 419.

(3) *Enterprise Mfg. Co. v. Shakespeare Co.*, CCA Mich. 1944, 141 F.2d 916; *Brown Bag Filling Mach. Co. v. Drohen*, CCANY 1910, 175 Fed. 576.

(4) *Creagmile v. John Bean Mfg. Co.*, DC Cal. 1940, 32 F.Supp. 646, reversed on other grounds 123 F.2d 182.

(5) *Russell Box Co. v. Grant Paper Box Co.*, CCA Mass. 1953, 203 F.2d 177, certiorari denied 74 S.Ct 37, 346 US 821, 98 L.Ed., rehearing denied 74 S.Ct 216, 346 US 905, 98 L.Ed.-; *Grant Paper Box Co. v. Russell Box Co.*, DC Mass. 1952, 106 F.Supp. 616, cert. denied 74 S.Ct 37, 346 US 821, 98 L.Ed.-, rehearing denied 74 S.Ct 216, 346 US 905, 98 L.Ed.-.

Il est remarquable de constater que l'aggravation des dommages-intérêts peut intervenir aussi bien en équité que « at law » (1), et qu'elle peut être appliquée à la redevance établie ou raisonnable (2), aussi bien qu'au manque à gagner effectif. Naturellement, pour que l'aggravation soit possible, il faut que le quantum des dommages-intérêts proprement dits soit déjà établi ou constaté par le tribunal ou par le Master. La sanction aggravée n'est applicable qu'après liquidation de l'indemnité suivant les règles qui ont été exposées précédemment (3). On conçoit en effet, qu'avant d'opérer une multiplication, il faille déterminer avec précision le multiplicande.

Section II

La restitution des gains

352. — Ce mode de réparation est fondé sur l'idée que le contrefacteur ne doit pas s'enrichir lui-même injustement. C'est la théorie, développée par la juridiction d'équité, du « trustee ex maleficio ». Le fondement ne doit donc pas en être recherché dans l'idée de la réparation ou de la punition, mais dans celle de l'enrichissement sans droit. Il est donc préférable de parler ici de restitution des gains.

Il en résulte que ce mode d'indemnisation n'est possible que lorsque le contrefacteur a réellement profité de l'invention (4). Cette condition est à la fois nécessaire et suffisante, et le fait, par exemple, que le breveté ait accordé des licences et qu'il ait ainsi fixé des redevances pour l'exploitation de son invention, ne rend pas obligatoire la réparation sur la base de cette redevance. Le breveté peut choisir d'être remboursé des gains (5).

Il en résulte également que le gain recouvrable est celui qui a été ou devait être effectivement réalisé, et non celui qui

(1) *National Folding-Box & Paper Co. v. Elsas*, CCNY 1897, 81 Fed. 197, aff'd 86 Fed. 917, 30 CCA 487.

(2) *Overman Cushion Tire Co., Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., Inc.*, CCANY 1933, 66 F.2d 361.

(3) *Anchor Hocking Glass Corporation v. White Cap Co.*, DC Del. 1943, 47 F.Supp. 451; *Pollock v. Martin Gauge Co.*, CCA Ill. 1919, 261 Fed. 201.

(4) *Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co.*, NJ 1878, 97 US 126, 24 L.Ed. 1000. *Conroy v. Penn Electrical, etc., Co.*, Pa 1912, 199 Fed. 427, 118 CCA 101, cert. denied 33 S.Ct 219, 226 US 612, 57 L.Ed. 381; *Seeger Refrigerator Co. v. American Car, etc., Co.* NJ 1915, 219 Fed. 565, 135 CCA 333.

(5) *Tilghman v. Proctor*, Ohio 1888, 125 US 136, 8 S.Ct 894, 31 L.Ed. 664; *Williams v. Rome, W. & O. R. Co.*, CCANY 1880, 2 Fed. 702.

aurait pu être réalisé (1). D'autre part, les co-auteurs de la contrefaçon ne sont redevables que des gains réalisés par chacun d'eux individuellement, à moins qu'ils soient associés (2). Il peut y avoir une responsabilité partagée pour les profits de la part des propriétaires successifs d'une entreprise contrefaisante, au prorata de la durée de leurs contrefaçons respectives, bien que la contrefaçon soit continue (3).

Enfin, dans le même ordre d'idée, les précédents ont posé la règle suivant laquelle il ne peut pas y avoir aggravation jusqu'au triple du montant des gains restituables. La Sect. 284 alinéa 2 *in fine*, qui donne ce pouvoir au juge dans le cas de « damages », a été interprétée restrictivement, et ne s'étend pas au cas de restitution des « profits » (4).

Il convient d'examiner successivement le problème du calcul du quantum, et celui de la preuve des gains.

§ 1. *Le calcul du quantum*

353. — Tout gain doit être restitué. S'il s'agit d'un brevet de produit, le gain sera la différence entre le coût de l'article contrefait et le prix de vente (5). Le calcul se fait de la manière dont un fabricant fait le compte de son bénéfice, et le gain est ce bénéfice tout entier réalisé par la fabrication et la vente du produit contrefait, et non la différence entre ce gain et celui qui aurait été réalisé par la fabrication et la vente de produits analogues se trouvant dans le domaine public (6).

(1) *Burdett v. Estey*, CCA Vt 1880, 5 B. & A. Pat. Cas. 308, 3 Fed. 566; *Sessions v. Romadka*, Wis. 1892, 12 S.Ct 799, 145 US 29, 36 L.Ed. 609; *Kirk v. Du Bois*, CCA Pa 1891, 46 Fed. 486, aff'd 15 S.Ct 729, 158 US 58, 39 L.Ed. 895.

(2) *Amusement Corp. of America v. Mattson*, CCA Fla 1943, 138 F.2d 693, cert. denied 64 S.Ct 639, 321 US 782, 88 L.Ed. 1074.

(3) *Young v. Herman*, Ohio 1916, 232 Fed. 361, 146 CCA 409.

(4) *Amusement Corporation of America v. Mattson*, CCA Fla 1943, 138 F.2d 693, cert. denied 64 S.Ct 639, 321 US 782, 88 L.Ed. 1074; *Birdsall v. Coolidge*, Nev. 1876, 93 US 64, 23 L.Ed. 802; *Livingstone v. Jones*, CCA Pa 1836, 3 Wall. Jr. CC 330, Fed. Cas. No. 8,114; *Clair v. Kastar, Inc.*, DCNY 1946, 70 F.Supp. 484; *New England Fibre Blanket Co. v. Portland Telegram*, CCA Or. 1932, 61 F.2d 648, cert. denied 53 S.Ct 696, 289 US 752, 77 L.Ed. 1497.

(5) *Triplex Safety Glass Co. of North America v. Pittsburgh Plate Glass Co.*, DC Del. 1941, 38 F.Supp. 639; *Levin Bros. v. Davis Mfg. Co.*, CCA Minn. 1934, 72 F.2d 163.

(6) *Expanded Metal Co v. General Fire Proofing Co.*, DC Ohio 1917, 247 Fed. 899, appeal dismissed 272 Fed. 1021; *Lee v. Malleable Iron Range Co.*, DC Wis 1918, 247 Fed. 795, modified on other grounds 263 Fed. 896, cert. denied 40 S.Ct 342, 251 US 562, 64 L.Ed. 415.

354. — La question de savoir quels sont les frais qu'il convient de déduire du chiffre d'affaires pour faire apparaître le gain recouvrable a donné lieu à une abondante jurisprudence. Il n'y a guère de difficulté en ce qui concerne les frais de transport, d'entretien, de matières premières et de fabrication, qui sont aisément déductibles. Le contrefacteur peut obtenir également, à condition de fournir les preuves et justifications suffisantes, la déduction de la dépréciation due à l'usure de l'équipement (1), et du rebut de fabrication (2). Les frais de publicité engagés sur l'article contrefait sont déductibles (3), sauf s'il est possible de déterminer que des gains ont été réalisés ou seront réalisables ultérieurement par le défendeur du fait de cette publicité, en raison de son influence sur les ventes de produits non contrefaits (4). Les frais commerciaux ne sont déduits que s'ils peuvent être imputés aux ventes de l'article contrefait (5), et les frais généraux ne le sont que lorsqu'ils sont nécessaires pour la production de l'objet contrefait (6). De plus, les tribunaux se réservent de vérifier que les paiements faits à certains tiers sont bien des frais généraux déductibles, et non un simple « partage de dépouilles » (7).

En ce qui concerne la rémunération des dirigeants de l'entreprise contrefaisante, on fera une distinction. S'il s'agit d'une société, le salaire versé au président (8) ou aux dirigeants est déductible, quelle que soit la taille de la société, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une distribution déguisée des bénéfices, ce que le tribunal garde le droit d'apprécier (9). S'il s'agit d'une entreprise appartenant à une personne, celle-ci n'a droit à aucune compensation pour le temps et le travail qu'elle a consacré à la contrefaçon (10). Bien que le travail d'un entre-

(1) Sutton v. Gulf Smokeless Coal Co., CCA Wva 1935, 77 F.2d 439.

(2) Duplate Corporation v. Triplex Safety Glass Co. of North America, Pa 1936, 56 S.Ct 792, 298 US 448, 80 L.Ed. 1274.

(3) Coffield Motor Washer Co. v. Wayne Mfg. Co., CCA Mo. 1918, 255 Fed. 558; Metallic Rubber Tire Co. v. Hartford Rubber Works Co., CCA Conn. 1921, 275 Fed. 315, cert. denied 42 S.Ct 57, 257 US 650, 66 L.Ed. 416.

(4) International Vitamin Corporation v. E. R. Squibb & Sonns, DCNY 1935, 13 F.Supp. 129 (*dictum*).

(5) Horvath v. McCord Radiator & Mfg. Co., CCA Mich. 1938, 100 F.2d 326, cert. denied 60 S.Ct 101, 308 US 581, 84 L.Ed. 486, rehearing denied 60 S.Ct 171, 308 US 636, 84 L.Ed. 529.

(6) Kreutler-Arnold Hinge Last Co. v. Leman, DC Mass. 1928, 24 F.2d 423.

(7) Stearns-Roger Mfg. Co. v. Ruth, CCA Colo. 1936, 87 F.2d 35.

(8) Stromberg Motor Devices Co. v. Zenith-Detroit Corporation, CCANY 1934, 73 F.2d 62, cert. dismissed 55 S.Ct 509, 294 US 735, 79 L.Ed. 1263.

(9) Clair v. Kastar, Inc., DCNY 1946, 70 F.Supp. 484.

(10) Williams v. Leonard, CCANY 1872, Fed. Cas. No. 17,726; Kansas City Hay Press Co. v. Devol, CCA Mo. 1904, 127 Fed. 363, error dismissed 137 Fed. 1019; Piper v. Brown, CCA Mass., 1873, Fed. Cas. No. 11,181.

preneur propriétaire soit aussi indispensable pour qu'il y ait un profit, que le travail du président d'une société, l'inégalité de traitement est motivée par l'idée suivant laquelle le contrefacteur ne doit pas pouvoir gagner sa subsistance en employant ses services dans une activité contrefaisante (1). La doctrine a critiqué l'illogisme de cette solution et suggéré que les salaires versés aux dirigeants associés ou porteurs de part, dans les sociétés dont le capital est étroitement contrôlé, soient eux aussi considérés comme non déductibles (2).

La même critique ne peut pas être faite en ce qui concerne la déduction des intérêts du capital. Contrairement, en effet, à la solution admise au début de ce siècle (3), et suivant laquelle seuls les intérêts effectivement payés ou payables en tant que dettes étaient déductibles, les intérêts du capital investi aussi bien qu'emprunté sont aujourd'hui déductibles (4) à condition que ces intérêts soient clairement imputables à la fabrication contrefaisante (5). Il n'y a pas, en effet, de déduction des intérêts du capital lorsque la contrefaçon n'était qu'une partie de l'activité normale du contrefacteur, et qu'il apparaît impossible de déterminer la part affectée à la contrefaçon par rapport à l'ensemble de ses activités (6).

Que faut-il décider d'autre part lorsqu'il y a eu tantôt perte, tantôt bénéfice d'exploitation ? Le contrefacteur peut-il déduire les pertes des bénéfices ? Il semble que les tribunaux adoptent une solution différente suivant que les pertes sont apparues à la fin d'un certain nombre d'exercices comptables de la période considérée, les autres années étant bénéficiaires, ou qu'elles sont apparues au contraire à l'intérieur d'un exercice donné par ailleurs bénéficiaire. Dans le premier cas, la tendance

(1) *V. Callaghan v. Myers*, 128 US 617, 663-664 (1888).

(2) 3 *Walker, Patents* § 847 (Deller Ed. 1937); 1958 *Harv. L.Rev.* 328, 347, « Remedies against Patent Infringers » : « Although no deduction is allowed for the salaries of corporate officers who are personally liable (*Hayslip v. Textag Co.*, 98 F.Supp. 879, ND Ga 1951), the anomaly still persists, since willful participation in the infringement is normally required to impose personal liability on the corporate proprietor (See, e.g., *Dangler v. Imperial Mach. Co.*, 11 F.2d 945, 946-947, 7th Cir. 1926), while the non-corporate proprietor is deprived of a deduction solely because of the form of his business ».

(3) *Herring v. Gage*, CCNY 1878, Fed. Cas. No. 6,422, reversed on other grounds 2 S.Ct 819, 107 US 640, 27 L.Ed. 601.

(4) *Duplate Corp. v. Triplex Safety Glass Co. of North America*, CCA Pa 1935, 81 F.2d 352, modified on other grounds 56 S.Ct 792, 298 US 448, 80 L.Ed. 1274.

(5) *Horvath v. McCord Radiator & Mfg. Co.*, CCA Mich. 1938, 100 F.2d 326, cert. denied 60 S.Ct 101, 308 US 581, 84 L.Ed. 486, rehearing denied 60 S.Ct 171, 308 US 636, 84 L.Ed. 529.

(6) *W. W. Sly Mfg. Co. v. Pangborn Corporation*, DC Md 1921, 276 Fed. 971.

est de ne pas tenir compte des années déficitaires (1). Dans le second cas, les pertes éprouvées concurremment avec les bénéfices sont déductibles de ces derniers (2).

En ce qui concerne les impôts, les tribunaux distinguent suivant que la contrefaçon a été perpétrée de bonne ou de mauvaise foi. Si le contrefacteur était de mauvaise foi, il n'est pas admis à déduire les impôts qu'il a payés à l'Etat fédéral, mais il peut opérer cette déduction dans le cas contraire (3). Cette solution a été critiquée pour son illogisme (4); on comprend d'autant moins, en effet, cette distinction que même si le montant des gains est inférieur au préjudice effectivement subi par le breveté, celui-ci peut toujours obtenir des dommages-intérêts pour la différence, et que de toute manière le tribunal a le pouvoir d'augmenter le montant de la condamnation jusqu'à concurrence du triple du quantum liquidé.

355. — Si la contrefaçon résulte de l'usage d'un produit ou de la mise en œuvre d'un procédé breveté, le gain est représenté par les économies sur le prix de revient que le contrefacteur a réalisées en utilisant le produit ou le procédé breveté plutôt que ceux se trouvant dans le domaine public (5). On considère également comme gain recouvrable la valeur de la clientèle détournée par le contrefacteur lorsque cette valeur peut être établie avec certitude (6), et le bénéfice réalisé sur la vente des pièces détachées (7). Il y a cependant une limite à la notion

(1) *Autographic Register Co. v. Sturgis Register Co.*, CCA Mich. 1940, 110 F.2d 883; *Clair v. Kastar, Inc.*, DCNY 1946, 70 F.Supp. 484; *National Carbon Co. v. Richards & Co.*, DC Conn. 1935, 16 F.Supp. 239, aff'd 85 F.2d 490.

(2) *McBeth Evans Glass Co. v. L.E. Smith Glass Co.*, DC Pa 1927, 21 F.2d 553.

(3) *Stromberg Motor Devices Co. v. Zenith-Detroit Corporation*, CCANY 1934, 73 F.2d 62, cert. dismissed 55 S.Ct 509, 294 US 735, 79 L.Ed. 1263; *Enterprise Ry Equipment Co. v. Wine Ry Appliance Co.*, CCA Ohio 1935, 77 F.2d 159, reversed on other grounds 56 S.Ct 528, 297 US 387, 80 L.Ed. 736; *Duplate Corporation v. Triplex Safety Glass Co. of North America*, CCA Pa 1935, 81 F.2d 352, modified on other grounds 56 S.Ct 792, 298 US 448, 80 L.Ed. 1274; *Triplex Safety Glass Co. v. Pittsburgh Plate Glass Co.*, DC Del. 1941, 38 F.Supp. 639; *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, 95 F.2d 978 (6th Cir. 1937), cert. dismissed 306 US 665 (1939).

(4) *V. Remedies against Patent Infringement*, 1958, *Harv. L. Rev.*, 348.

(5) *Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co.*, CCA Mich. 1943, 133 F.2d 487, cert. denied 63 S.Ct 1328, 319 US 765, 87 L.Ed. 1715, rehearing denied 64 S.Ct 29, 320 US 810, 88 L.Ed. 490, aff'd 64 S.Ct 257, 320 US 714, 88 L.Ed. 419, rehearing denied 64 S.Ct 434, 320 US 816, 88 L.Ed. 493; *Mowry v. Whitney*, Ohio 1872, 81 US 620, 14 Wall 620, 20 L.Ed. 860; *McMurray v. Emerson*, CCA Mass. 1888, 36 Fed. 901.

(6) *Stromberg Motor Devices Co. v. Detroit Trust Co.*, CCA Ill. 1931, 44 F.2d 958.

(7) *George Haiss Mfg. Co. Inc., v. Link-Belt Co.*, CCA Pa 1933, 63 F.2d 479.

de gain recouvrable, et les précédents refusent la restitution lorsque le gain est indirect ou spéculatif (1).

356. — D'autre part, on retrouve ici un problème qui se posait également en matière de réparation du préjudice. Que faire lorsque le produit est constitué pour partie d'éléments contrefaits et pour partie d'éléments du domaine public ? En effet, lorsque le produit tout entier est couvert par le brevet, il n'y a pas de difficulté, et les gains sont calculés sur le tout. La même solution est admise, par analogie, lorsque le produit tire toute sa valeur marchande de la caractéristique contrefaite, c'est-à-dire lorsqu'il peut être considéré comme invendable n'était cette caractéristique (2). Ceci est parfaitement logique puisque dans ce cas les bénéfices seraient impossibles sans la contrefaçon. Le contrefacteur n'aurait rien pu vendre s'il n'avait pas violé le brevet; il est donc « trustee ex maleficio », et doit restituer tous ses gains.

Quand il n'est pas établi que la valeur commerciale de l'ensemble découle entièrement de l'élément contrefait, les gains restituables sont limités aux bénéfices qui peuvent être imputés aux éléments proprement contrefaits. Il faut donc faire la différence entre le bénéfice réalisé en fait et celui que le contrefacteur aurait pu espérer faire à partir des éléments qu'il avait le droit de vendre (3). Le calcul de cette différence est aisé lorsqu'on peut établir quels bénéfices le contrefacteur réalisait sur les parties non-contrefaites, par exemple parce qu'il vendait ces dernières également en pièces séparées ou en pièces de rechange. Mais ce cas est rare, et on se heurte le plus souvent à une difficulté de preuve d'autant plus insoluble que, suivant un précédent, on n'a pas le droit de reprendre le pourcentage des coûts des différents éléments pour obtenir le pourcentage des gains (4). Le critère premier, en droit américain, est par conséquent de savoir si le brevet donne toute sa valeur à la

(1) *Piper v. Brown*, CCA Mass. 1870, *Holmes* 20, Fed. Cas. No. 11,180; *Tilghman v. Proctor*, Ohio 1888, 8 S.Ct 894, 125 US 136, 31 L.Ed. 664.

(2) *Elizabeth v. American Nicholson Pavement Co.*, NJ 1878, 97 US 126, 24 L.Ed. 1000; *Crosby Steam Gauge & Valve Co. v. Consolidated Safety Valve Co.* Mass. 1891, 12 S.Ct 49, 141 US 441, 35 L.Ed. 809; *Wales v. Waterbury Mfg. Co.*, Conn. 1900, 101 Fed. 126, 41 CCA 250; *National Rejectors v. A. B. T. Mfg. Corp.*, CCA Ill. 1951, 188 F.2d 706, cert. denied 72 S.Ct 51, 342 US 828, 96 L.Ed. 626.

(3) *Alliance Securities Co. v. De Vilbliss Mfg. Co.*, CCA Ohio 1935, 76 F.2d 503; *Stromberg Motor Devices Co. v. Detroit Trust Co.*, CCA Ill. 1931, 44 F.2d 958; *Fairbanks, Morse & Co. v. American Valve & Meter Co.*, CCA Ill. 1929, 34 F.2d 869, cert. denied 50 S.Ct 86, 280 US 604, 74 L.Ed. 649.

(4) *Columbia Machine & Stopper Corporation v. Adriance Machine Works*, CCANY 1935, 79 F.2d 16.

combinaison, bien que celle-ci contienne des éléments non brevetés.

Cependant, certains précédents ont consacré un critère différent, sans doute moins logique et moins conforme aux principes qui régissent cette matière, mais qui a l'avantage d'être plus facile à appliquer en pratique parce qu'il tient compte des difficultés de preuve. Il a été jugé en effet que les gains doivent être calculés sur l'ensemble des éléments brevetés et non brevetés lorsque la combinaison se présente comme une unité dans laquelle ces différents éléments coopèrent (1). Une autre façon d'exprimer cette règle est de dire que si l'élément contrefait est inséparable du reste, le gain est imputé sur le tout, tandis que s'il en est séparable, le gain est calculé séparément sur la partie protégée par le brevet (2). Un critère encore différent a été consacré par un précédent isolé : si le produit est habituellement vendu en tant qu'unité, le breveté a droit à la restitution de tous les gains bien que certaines parties de ce produit ne soient pas couvertes par le brevet. Il s'agissait en l'espèce d'un disjoncteur dans la construction duquel entrait un dispositif de lames qui était breveté, et un socle et des isolateurs qui ne l'étaient pas. Le tribunal de district de New-York a décidé que le breveté avait droit au gain réalisé sur l'ensemble du disjoncteur, en se fondant sur le fait que celui-ci était habituellement vendu entier (3).

357. — Le problème de l'imputation des gains se pose également dans un cas voisin. Il arrive en effet que le caractère complexe du produit incriminé résulte de la présence dans ce produit, à côté de parties couvertes par le brevet, de perfectionnements apportés par le contrefacteur. Il a été décidé que dans ce cas si une partie des gains est due au perfectionnement, celle-ci n'appartient pas au propriétaire du brevet de base (4). Il faut toutefois qu'il s'agisse bien d'un perfectionnement tangible et identifiable par un ou plusieurs moyens, et le contrefacteur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité pour les gains qu'il a réalisés en prétendant qu'ils sont supérieurs à ceux

(1) *Yesbera v. Hardesty Mfg. Co.*, Ohio 1908, 166 Fed. 120, 92 CCA 46, cert. denied 29 S.Ct 696, 214 US 513, 53 L.Ed. 1063.

(2) *Stearns-Roger Mfg. Co. v. Ruth*, CCA Colo. 1936, 87 F.2d 35.

(3) *Electrical Engineers Equipment Co. v. Champion Switch Co.*, DCNY 1931, 49 F.2d 359.

(4) *Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Wagner Electric & Mfg. Co.*, Mo. 1912, 32 S.Ct 691, 225 US 604, 56 L.Ed. 1222; *Force v. Sawyer-Boss Mfg. Co.* NY 1906, 143 Fed. 894, 75 CCA 102, cert. denied 26 S.Ct 766, 202 US 621, 50 L.Ed. 1175; *Carter v. Baker*, CCA Cal. 1871, Fed. Cas. No. 2,472.

que d'autres auraient pu réaliser, du fait de son habileté particulière, ou de ses méthodes scientifiques soi-disant supérieures (1).

§ 2. — *La preuve des gains*

358. — Laquelle des deux parties devra prouver les gains du contrefacteur ? Quels moyens cette partie aura-t-elle à sa disposition pour faire sa preuve ? Telles sont les deux questions qu'il faut examiner successivement.

1° La charge de la preuve.

359. — C'est au demandeur, c'est-à-dire au breveté, qu'il incombe de faire la preuve des gains du contrefacteur (2). On pourrait penser *a priori* que c'est lui imposer une preuve diabolique, car s'il peut chiffrer son propre préjudice, il peut difficilement connaître le chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur. On verra cependant plus loin que le tribunal vient à son secours et lui fournit, dès l'instant que la contrefaçon elle-même est constatée, des moyens d'investigation très efficaces.

Lorsque l'objet incriminé est complexe, c'est-à-dire qu'il se compose seulement pour partie d'éléments contrefaits, le breveté devra-t-il également faire la preuve de l'imputation ? La réponse à cette question exige de faire une distinction, car il existe deux lignes de précédents en sens contraire.

Une première ligne de précédents définit la règle générale, suivant laquelle lorsque le contrefacteur n'est pas tenu des bénéfices faits sur les parties non contrefaites, c'est au breveté demandeur qu'il incombe d'établir quelle portion des gains réalisés par le contrefacteur est imputable à l'élément contrefait (3). Le fardeau de la preuve est ici particulièrement lourd parce que s'il échoue à faire cette preuve, le breveté ne peut obtenir aucune restitution à titre de gains (4).

(1) *Lawther v. Hamilton*, CCA Wis. 1892, 64 Fed. 221.

(2) *Dunkley v. Central California Canneries*, CCA Cal. 1925, 7 F.2d 972, cert. denied 46 S.Ct 347, 270 US 646, 70 L.Ed. 778.

(3) *Robbins v. Illinois Watch Co.*, Ill. 1897, 81 Fed. 957, 27 CCA 21; *Gotham Silk Hosiery Co. v. Arcraft Silk Hosiery Mills*, CCA Del. 1945, 147 F.2d 209; *Swan Carburetor Co. v. Nash Motors Co.*, CCA Md. 1943, 133 F.2d 562, cert. denied 64 S.Ct 36, 320 US 762, 88 L.Ed. 454, rehearing denied 64 S.Ct 155, 320 US 812, 88 L.Ed. 491; *American Can Co. v. Goldee Mfg. Co., Inc.*, DCNY 1927, 31 F.2d 492, aff'd 31 F.2d 494.

(4) *Columbia Machine & Stopper Corporation v. Adriance Machine Works*, CCANY 1935, 79 F.2d 16.

C'est sans doute pour cette raison qu'une seconde ligne de précédents vient corriger la première en renversant la charge de la preuve dans tous les cas où le contrefacteur a rendu impossible l'imputation en tenant une comptabilité unique mêlant les bénéfices à partir de l'élément contrefait à ceux provenant d'éléments non contrefaits (1). En pratique, comme il échouera dans cette preuve, le défendeur sera alors tenu pour la totalité de ses gains. La justification de cette solution réside dans l'idée que le contrefacteur est le « trustee » du propriétaire du brevet (2), et que lorsqu'il a négligé de tenir un compte séparé de ses gains personnels et des gains dont il doit restitution, et qu'il en résulte qu'une perte devra être supportée par l'une des deux parties, c'est lui et non pas le propriétaire du brevet qui devra subir cette perte (3). Il ne faut pas perdre de vue cependant que c'est toujours au breveté qu'il revient de prouver que l'imputation a été rendue impossible par la faute du contrefacteur.

Pour ce qui est de la déduction des frais, on comprend que cette fois-ci la preuve incombe au contrefacteur (4); c'est lui en effet qui va soulever la question une fois que le breveté aura lui-même apporté la preuve des gains. Il est en effet de son intérêt, à ce stade, d'essayer de limiter le montant de la restitution. S'il apporte cette preuve des frais déductibles en se fondant sur une comptabilité bien tenue, le breveté est obligé d'accepter le montant de la déduction sur cette base, à moins qu'il puisse prouver à son tour que les comptes étaient erronés ou falsifiés (5). Le fardeau repose également sur le défendeur de faire le départ entre les frais imputables à la

(1) *Gordon Form Lathe Co. v. Ford Motor Co.*, CCA Mich. 1943, 133 F.2d 487, cert. denied 63 S.Ct 1328, 319 US 765, 87 L.Ed. 1715, rehearing denied 64 S.Ct 29, 320 US 810, 88 L.Ed. 490, aff'd 64 S.Ct 257, 320 US 714, 88 L.Ed. 419, rehearing denied 64 S.Ct 434, 320 US 816, 88 L.Ed. 493; *National Carbon Co. v. Richards & Co.*, DC Conn. 1935, 16 F.Supp. 239, aff'd 85 F.2d 490.

(2) Le « trustee » se comporte à tous égards comme le ferait un propriétaire au sens où on l'entend dans les pays de droit écrit, mais il n'agit ainsi que pour le compte d'un autre, qui est le véritable propriétaire et a vocation à exercer lui-même, le moment venu, toutes ses prérogatives. Cette situation résulte normalement de la volonté des intéressés, mais elle a été déduite par décision judiciaire de certains quasi-contrats, ou même de délits ou quasi-délits civils. On parle alors de « constructive trustee », c'est-à-dire d'un « trustee » par analogie, ou quasi-trustee.

(3) *V. Dowagiac Mfg. Co. v. Superior Drill Co.*, Mich. 1908, 162 Fed. 479, 89 CCA 399.

(4) *National Rejectors v. A. B. T. Mfg. Corp.*, CCA Ill. 1951, 188 F.2d 706, cert. denied 72 S.Ct 51, 342 US 828, 96 L.Ed. 626; V. aussi *Gordon v. Turco-Halvah Co.*, NY 1917, 247 Fed. 487, 159 CCA 541; *Decker v. Smith*, DCNY 1915, 225 Fed. 776, modified on other grounds 234 Fed. 646.

(5) *Computing Scale Co. v. Toledo Computing Scale Co.*, CCA Ill. 1921, 279 Fed. 648, cert. denied 46 S.Ct 347, 270 US 646, 70 L.Ed. 778.

contrefaçon, qui sont déductibles, et ceux imputables à ses autres activités, qui ne le sont pas (1). Si le contrefacteur se montre incapable d'établir cette séparation parce qu'il a négligé de tenir une comptabilité assez précise, il n'a droit à aucune déduction (2).

2° Les moyens de preuve.

360. — La preuve des gains réalisés par son adversaire serait singulièrement malaisée pour le breveté si le tribunal ou le Master chargé de la procédure de liquidation (3) n'avaient le pouvoir d'ordonner la communication par le défendeur des éléments d'information qu'il peut détenir. A partir du moment, en effet, où la contrefaçon elle-même est constatée ou peut être présumée par le tribunal (4), celui-ci peut, à la requête du demandeur, ordonner au défendeur de produire sa comptabilité et sa documentation, ou d'en permettre l'inspection et la copie (5). Le tribunal ou le Master commis par celui-ci peuvent également ordonner que le défendeur fournisse au breveté la liste des noms et adresses des acheteurs des objets contrefaits (6). Les intérêts légitimes du défendeur sont néanmoins sauvegardés parce que l'investigation ne s'étend pas aux documents n'ayant aucun rapport avec la contrefaçon, et qui sont susceptibles de constituer des secrets d'affaire ou de fabrication

(1) *George Haiss Mfg. Co., Inc. v. Link-Belt Co.*, CCA Pa 1933, 63 F.2d 479.

(2) *Seaburg & Johnson v. Am Eude*, NY 1894, 14 S.Ct 683, 152 US 561, 38 L.Ed. 553; *Kissinger-Ison Co. v. Bradford Belting Co.*, Ohio 1903, 123 Fed. 91, 59 CCA 221; *National Folding Box & Paper Co. v. Dayton Paper Novelty Co.*, CCA Ohio 1899, 95 Fed. 991.

(3) L'évaluation du montant des gains restituables, tout comme celle du préjudice indemnisable, peut être confiée par le Tribunal à un Master qu'il nomme à cet effet. Il faut observer que le tribunal s'abstient de nommer un Master lorsque les frais que cette procédure est susceptible d'entraîner apparaissent hors de proportion avec le montant prévisible de la condamnation, *Bradford v. Belknap Motor Co.*, CCA Me 1900, 105 Fed. 63, aff'd 115 Fed. 711, 53 CCA 293, *Tucker Bros. Mfg. Co. v. Dallas Machine & Tool Co.*, DC Tex. 1923, 286 Fed. 754. Les statistiques indiquent que les tribunaux ont rarement recours, en matière de brevets, à la « reference to a Master », excepté lorsqu'il s'agit de l'appréciation du profit ou du préjudice (« in matters of account »), V. *Analysis of Patent Litigation Statistics*, pp. 3, 4, 17 (Table 11), Staff Report of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights, of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 86th., Congress Second Session, U.S. Government Printing Office, Washington 1961.

(4) Il faut, en effet, ce que le juriste américain appelle un « showing of prima facie infringement », *Rubens v. Abraham & Strauss*, DCNY 1936, 16 F.Supp. 763, *Roberts v. Walley*, CCANY 1882, 14 Fed. 167.

(5) *Midland Steel Products Co. v. Clark Equipment Co.*, DC Mich. 1946, 7 FRD 132.

(6) *Standard Mailing Machines Co. v. Ditto, Inc.*, DC Mass. 1940, 35 F.Supp. 228.

appartenant au contrefacteur (1). D'autre part, si les renseignements nécessaires sont confidentiels, le tribunal peut ordonner que leur production soit faite sous enveloppe cachetée et déposée directement sur le bureau du juge le jour de l'audience (2). Enfin, le juge peut éventuellement tirer des règles de l'équité les armes nécessaires pour empêcher le demandeur de faire un usage déloyal des informations obtenues à la suite de l'examen. ordonné judiciairement, des livres du défendeur (3).

Le montant de la restitution est donc normalement établi sur la base de la comptabilité du contrefacteur, dans la mesure où elle est régulièrement tenue (4). Lorsque aucune preuve ne peut être tirée de chez le contrefacteur, par exemple lorsque sa comptabilité a été détruite, on recherche des preuves indirectes. S'il s'agit de la contrefaçon d'un brevet de procédé, on peut, par exemple, déterminer une échelle de comparaison avec d'autres procédés en usage au début de la période de contrefaçon (5), à l'exclusion évidemment d'autres procédés qui seraient également couverts par des brevets n'appartenant pas au contrefacteur et dont il ne pourrait donc pas se servir (6). On peut également se fonder sur des indices tendant à démontrer que les gains n'étaient pas négligeables, tels que le fait que le contrefacteur faisait des affaires d'or, que son personnel fournissait un nombre élevé d'heures de travail, et qu'il commandait des travaux à des ateliers extérieurs (7), ou encore le fait que les dispositifs brevetés avaient été sélectionnés et adoptés par un organisme officiel (8). En effet, le breveté n'est pas obligé d'établir avec précision le montant des gains réalisés

(1) *Floridin Co. v. Attapulugus Clay Co.*, DC Del. 1939, 26 F.Supp. 968.

(2) *Remington Rand v. Control Instrument Co.*, DCNY 1947, FRD 18.

(3) *Rollman Mfg. Co. v. Universal Hardware Works*, Pa 1916, 238 Fed. 568, 151 CCA 504.

(4) *V. par ex. Perrine v. Burdick*, CCA Minn. 1943, 138 F.2d 861.

(5) *National Carbon Co. v. Richards & Co.*, DC Conn. 1935, 16 F.Supp. 239, aff'd 85 F.2d 490; *Locomotive Safety Truck Co. v. Pennsylvania R.Co.*, CCA Pa 1880, 2 Fed. 677, reversed on other grounds 4 S.Ct 220, 110 US 490, 28 L.Ed. 222.

(6) *Philadelphia Rubber Works Co. v. US Rubber Reclaiming Works*, CCANY 1921, 277 Fed. 171, cert. denied 42 S.Ct 187, 257 US 660, 66 L.Ed. 422.

(7) *V. par ex. Gotham Silk Hosiery Co. V. Artercraft Silk Hosiery Mills*, CCA Del. 1945, 147 F.2d 209.

(8) *Par ex. par une commission sanitaire de district, Activated Sludge v. Sanitary District of Chicago*, DC Ill. 1946, 64 F.Supp. 25, aff'd 157 F.2d 517, cert. denied 67 S.Ct 970, 330 US 834, 91 L.Ed. 1281, rehearing denied 67 S.Ct 1092, 330 US 856, 91 L.Ed. 1297, rehearing denied 67 S.Ct 1347, 331 US 866, 91 L.Ed. 1870.

par le contrefacteur; une vraisemblance raisonnable est suffisante (1).

Section III

Les intérêts

361. — Il n'existe pas en droit fédéral de disposition spéciale régissant la question des intérêts dus par le défendeur sur le montant de la condamnation. Le principe général en est admis par le « Common Law », mais il faut donc se reporter aux précédents particuliers applicables à chaque genre de litige. En matière de contrefaçon de brevet, les intérêts sont généralement accordés par le tribunal aussi bien sur les gains restituables que sur les dommages-intérêts. Dans ce dernier cas, la règle est qu'aucun intérêt n'est dû pour les dommages-intérêts établis autrement que sur la base d'une redevance, mais suivant les principes de l'équité l'octroi des intérêts est laissé largement à la discrétion du tribunal (2).

Le taux de l'intérêt n'est pas fixé. Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Il tiendra souvent compte du taux légal en vigueur dans le ressort duquel il siège (3), mais il n'y est pas tenu (4).

A partir de quelle date fait-on courir les intérêts ? Quand il s'agit des gains (« profits »), le cours des intérêts part généralement du jour où le Master dépose son rapport (5). C'est seulement lorsque la cour d'appel a substitué une autre évaluation à celle de la juridiction de première instance que le cours des intérêts commence au jour de la décision définitive (6). Lorsqu'il s'agit d'une condamnation à des dommages-intérêts, il faut faire une distinction. Si l'évaluation est faite sur la base

(1) Fox Typewriter Co. v. Underwood Typewriting Co., CCA Mich. 1923, 287 Fed. 447.

(2) Creamer v. Bowers, CCA Del. 1888, 35 Fed. 206.

(3) V. par ex. adoption du taux légal de 6 % en vigueur dans l'Etat de Virginie, Kaltenbach v. Chesapeake & Ohio Ry Co., DC Va 1941, 43 F.Supp 819, modified on other grounds 124 F.2d 375.

(4) Bros. Inc. c. W. E. Grace Mfg. Co., CA Tex. 1963, 320 F.2d 594.

(5) Macbeth Evans Glass Co. v. L.E. Smith Glass Co., DC Pa 1927, 21 F.2d 553, modified on other grounds 23 F.2d 459; Kreutler-Arnold Hinge Last Co. v. Leman, DC Mass. 1928, 24 F.2d 423; Vandemburgh v. Concrete Steel Co., CCANY 1921, 278 Fed. 607, reversed on other grounds 43 S.Ct 335, 261 US 16, 67 L.Ed. 512. En sens contraire : un vieux précédent, Burdett v. Estey, CCA Vt 1880, 3 Fed. 566, cert. denied 3 S.Ct 531, 109 US 633, 27 L.Ed. 1058, qui décida que les gains portent intérêt du jour où ils sont détenus illicitement.

(6) Dowagiac Mfg. Co. v. Deere & Webber Co., CCA Minn. 1922, 284 Fed. 331.

d'une redevance de licence établie par ailleurs, les intérêts sont dus à partir du jour où la redevance aurait elle-même été due (1); si les dommages-intérêts sont établis sur la base d'une redevance raisonnable, il n'y a pas de règle fixe. Les intérêts pourront courir de la date à laquelle le Master a déposé son rapport (2), ou de la date de la décision finale (3), ou de la date de l'ouverture de l'instance (4), ou de la date du début de la contrefaçon (5) ou même de la date de commission du dernier acte de contrefaçon (6). Il n'y a donc aucune solution précise, et les tribunaux disposent en cette matière d'un pouvoir souverain d'appréciation. Il en va de même lorsque les intérêts sont calculés sur une autre base que la redevance établie ou raisonnable. Il est admis néanmoins que dans le cas d'une condamnation aggravée jusqu'au triple, les intérêts ne courent que du jour de la condamnation (7).

Les intérêts moratoires peuvent constituer, dans certains cas, une part importante des sommes attribuées au breveté par le tribunal en raison de la contrefaçon (8).

Section IV

Le remboursement des dépenses du procès

362. — Le breveté pourra obtenir, s'il a gain de cause, le remboursement des frais judiciaires, et dans certains cas celui des honoraires qu'il a versés à ses avocats.

(1) Merrel Soule Co v. Powdered Milk Co. of America, CCANY 1925, 7 F.2d 297; Collins v. Hupp Motor Car Corporation, CCA Mich. 1927, 22 F.2d 27; Richmond Screw Anchor Co. v. U.S., 1929, 67 Ct Cl. 63, cert. denied 50 S.Ct 27, 280 US 569, 74 L.Ed. 622; Hope Basket Co. v. Product Advancement Corp., DC Mich. 1952, 104 F.Supp. 444; Geo. W. Ashlock Co. v. Atlas-Pacific Engineering Co., DC Cal. 1963, 225 F.Supp. 205.

(2) Crosby Steam Gauge & Valve Co. v. Consolidated Safety Valve Co., Mass. 1891, 12 S.Ct 49, 141 US 441, 35 L.Ed. 809; Humidity Control Co. v. Mengel Body Co., DCNJ 1935, 13 F.Supp. 185.

(3) Enterprise Mfg. Co. v. Shakespeare Co., CCA Mich. 1944, 141 F.2d 916.

(4) May v. Fond du Lac, CCA Wis. 1886, 27 Fed. 691, reversed on other grounds, 11 S.Ct 98, 137 US 395, 34 L.Ed. 714.

(5) Cincinnati Car Co. v. New York Rapid Transit Corporation, CCANY 1933, 66 F.2d 592; National Brake & Electric Co. v. Christensen, CCA Wis. 1930, 38 F.2d 721, cert. denied 51 S.Ct 36, 282 US 864, 75 L.Ed. 764.

(6) Rockwood v. General Fire Extinguisher Co., CCANY 1930, 37 F.2d 62.

(7) Auto Vacuum Freezer Co. v. William A. Sexton Co., DCNY 1918, 250 Fed. 459.

(8) Saulnier v. U.S., Ct. Cl. 1963, 314 F.2d 950. Dans cette affaire, la « Court of Claims » a accordé au breveté 250 000 dollars à titre de dommages et 110 000 dollars à titre d'intérêts.

§ 1. *Les frais judiciaires (« costs »)*

363. — Le tribunal pourra condamner la partie perdante à indemniser le gagnant des frais de procès qui lui incombent. Il n'y a là que l'application d'une règle générale de procédure du droit américain. Il faut noter cependant que la loi des brevets contient une disposition spéciale privant le propriétaire d'un brevet du droit au dédommagement des frais judiciaires dans le cas où il a négligé de renoncer formellement à celles des revendications de son brevet que le tribunal peut tenir pour nulles (« disclaimer »).

En principe, donc, le juge du fait dispose d'un pouvoir souverain pour décider la condamnation aux frais judiciaires (« costs ») (1). Ces frais sont généralement alloués à la partie gagnante, à moins qu'il y ait quelque chose dans sa conduite qui rende une telle mesure inéquitable et injuste. Il est fréquent que le contrefacteur condamné à des dommages-intérêts symboliques soit tout de même condamné à payer les frais judiciaires. Lorsqu'il relève une conduite négligente des deux côtés, ou lorsque chaque partie peut se prévaloir d'un comportement légitime, le juge peut refuser les frais aux deux parties, ce qui revient à laisser supporter à chacune d'elles les frais judiciaires qui lui incombent. Tel a été le cas, par exemple, dans une espèce où le brevet fut annulé pour défaut d'invention (2), et dans une autre où le breveté obtint gain de cause sur certaines des revendications alléguées, mais pas sur d'autres (3). Il arrive également que les frais soient partagés d'une manière inégale entre les parties, par exemple les 3/4 à la charge du défendeur et 1/4 à celle du demandeur.

Les frais judiciaires englobent davantage de choses que les dépens taxables au sens du droit judiciaire français. Outre les frais de la procédure proprement dite et les émoluments du Master qui sont taxés d'office par le greffier du tribunal, ils peuvent comprendre, à la discrétion du tribunal, les frais d'établissement du dossier de la procédure, le coût du compte rendu sténographique des audiences, les frais entraînés par l'audition de témoins par une commission rogatoire. Lorsque la production

(1) *General Tire & Rubber Co. v. Fisk Rubber Corp.*, CCA Ohio 1939, 104 F.2d 740, cert. denied 60 S.Ct 101, 308 US 581, 84 L.Ed. 486; *White Cap Co. v. Owens-Illinois Glass Co.*, CCA Ohio 1953, 203 F.2d 694, cert. denied 74 S.Ct 128, 346 US 876, 98 L.Ed.-.

(2) *White Cap Co. v. Owens-Illinois Glass Co.*, CCA Ohio 1953, 203 F.2d 694, cert. denied 74 S.Ct 128, 346 US 876, 98 L.Ed.-.

(3) *Ide v. Trorlicht Duncker & Renard Carpet*, Mo. 1902, 115 Fed. 137, 53 CCA 341.

de dessins, de reproductions photographiques ou de maquettes apparaît nécessaire à la compréhension de la cause, ou lorsque le tribunal en a ordonné formellement la production, les dépenses ainsi entraînées sont taxées comme frais judiciaires. Enfin, quand le contrefacteur a délibérément détruit sa comptabilité, ou quand il n'a tenu celle-ci que d'une manière négligente, il peut être condamné aux frais d'expertise comptable. De toute manière, la composition des frais recouvrables dépend de la libre appréciation du tribunal.

364. — Dans un cas cependant, le breveté peut se voir refuser le remboursement des frais judiciaires, même s'il triomphe dans son action. La Sect. 288 du Code des brevets prive en effet le breveté de toute chance de recouvrer ces frais lorsque le brevet qu'il invoque contient une revendication invalide et qu'il a négligé d'en faire la renonciation formelle avant l'ouverture de l'instance.

La renonciation (« disclaimer ») est faite par écrit et enregistrée à l'Office des Patentes moyennant l'acquittement d'une taxe. Elle s'analyse en un abandon au public d'une ou plusieurs des revendications du brevet, et elle devient, aux termes de la loi (Sect. 253 du Code des brevets), une partie intégrante du brevet lui-même. Si le brevet est en copropriété, la renonciation est possible de la part de chaque copropriétaire individuellement, mais ne vaut que pour son auteur.

Cette faculté donnée au breveté de renoncer à la partie de son monopole qui apparaît injustifiée serait sans doute restée lettre morte si le législateur ne l'avait pas assortie d'une sanction. On conçoit que la sanction la plus efficace serait que le breveté qui néglige d'opérer la renonciation soit privé entièrement de toute voie de droit. Tel était le cas sous l'empire du « Common Law », qui consacrait la règle implicite suivant laquelle le brevet nul en partie est nul pour le tout. Aux premiers temps du droit américain, donc, la nullité d'une revendication particulière entraînait la chute du brevet tout entier. Cependant, les législateurs successifs depuis 1837 ont considérablement atténué la rigueur de la règle primitive.

Le premier adoucissement date de la loi du 3 mars 1837 qui a prévu que lorsque le breveté avait pris soin d'opérer la renonciation (« disclaimer ») dans un délai raisonnable, il pouvait encore maintenir une action en contrefaçon sur la base des autres revendications reconnues valides par le tribunal.

La seconde atténuation a été apportée avec la dernière loi des brevets du 19 juillet 1952, qui a introduit la règle actuelle,

contenue dans la Sect. 288. Il n'est plus besoin de renoncer aux revendications nulles pour pouvoir se prévaloir des revendications valides. D'autre part, la vieille règle suivant laquelle le brevet nul en partie est nul pour le tout disparaît complètement, réserve faite du cas de fraude. En revanche, le droit de recouvrer les frais judiciaires est refusé au breveté qui n'a pas fait la renonciation avant l'ouverture de l'instance, alors qu'il avait de bonnes raisons de penser que certaines parties de son brevet pouvaient être déclarées nulles. On peut dire que la nouvelle règle apparaît davantage comme un encouragement, un moyen d'inciter le breveté à restreindre son monopole dans les limites envisagées par la loi, que comme une véritable sanction du défaut de renonciation.

Le breveté qui s'apprête à exercer l'action en contrefaçon sur la base de son brevet, ou sur la base de certaines revendications de celui-ci, devra donc renoncer à celles de ces revendications qui sont susceptibles d'être tenues pour nulles par le tribunal. Il est quelquefois possible de prévoir cette décision du tribunal. Par exemple, lorsque ces revendications ont déjà été annulées par d'autres tribunaux dans de précédents litiges ou dans une procédure d'interférence.

Il faut observer du reste que, même s'il est sûr de la nullité partielle de son brevet, le demandeur peut échapper aux conséquences de la règle en fondant sa demande devant le tribunal à la partie seulement de son brevet dont il est sûr. Ainsi, si la question est limitée à une revendication et que celle-ci est reconnue valide par le tribunal, le défaut de renonciation relativement à d'autres revendications n'empêche pas le tribunal d'accorder au breveté le dédommagement des frais judiciaires (1).

D'autre part, la sanction de la Sect. 288 n'est appliquée qu'à condition que le tribunal devant lequel la question se pose ait constaté la nullité des revendications qui n'ont pas fait l'objet de renonciation. Il peut arriver, par conséquent, que, contre toute attente, le breveté obtienne tout de même les frais judiciaires parce que le tribunal devant lequel il a intenté son action en contrefaçon n'a pas jugé de la même manière qu'une juridiction qui avait constaté auparavant la nullité de certaines revendications.

Lorsque c'est une décision de la cour d'appel qui a constaté la nullité de certaines revendications, le breveté se verra refuser

(1) *Gamewell Fire-Alarm Telegraph Co. v. Municipal Signal Co.*, Mass. 1896, 77 Fed. 490, 23 CCA 250; *American Bell Tel. Co. v. Spencer*, CCA Mass. 1881, 8 Fed. 509.

les frais judiciaires pour le tout, y compris les frais découlant de la procédure en première instance (1).

§ 2. — *Les honoraires d'avocat (« attorney fees »)*

365. — Aux termes de la Sect. 285 du Code des brevets, « le tribunal peut, dans les cas exceptionnels, allouer le montant des honoraires normaux d'avocat à la partie gagnante »; autrement dit, la partie perdante peut être condamnée à rembourser à la partie gagnante le montant de ses frais d'avocat. Contrairement aux frais judiciaires, les honoraires d'avocat ne sont accordés qu'au gagnant, lorsqu'il apparaît qu'il serait injuste de lui faire supporter des frais quelconques. C'est d'autre part une sanction exceptionnelle, de caractère punitif (2). Elle ne peut être appliquée au contrefacteur, par exemple, tant qu'il n'a pas été clairement établi qu'il était de mauvaise foi (3).

Le tribunal a-t-il un droit de contrôle sur le montant des honoraires dont il a ordonné le remboursement au profit de la partie gagnante ? La loi parle d'honoraires « raisonnables », et les tribunaux sont tenus d'exiger la justification détaillée des honoraires demandés par l'avocat à son client, et d'inclure cette justification dans leurs motifs. Si les honoraires demandés lui apparaissent excessifs et injustifiés, le tribunal peut n'accorder de remboursement que pour le montant qui lui paraît raisonnable (4). Le tribunal peut également, dans cette hypothèse, refuser l'allocation des honoraires dont il est fait état, et ordonner une expertise comptable (5). En effet, le tribunal n'est jamais obligé de statuer immédiatement sur la question de l'allocation des honoraires. Il peut réserver sa décision jusqu'à l'expiration du délai d'appel, ou jusqu'à la fin de la procédure d'appel (6). Il peut aussi fixer le montant au moment du jugement, en se réservant le pouvoir d'allouer des honoraires supplémentaires si cela lui paraît approprié. Enfin, il peut commettre un Master spécial pour déterminer les honoraires remboursables.

(1) Novelty Glass Mfg. Co. v. Brookfield, 1909, 172 Fed. 221, 97 CCA 25.

(2) V. opinion in Vischer Products Co. v. National Pressure Cooker Co., DC Wis. 1950, 92 F.Supp. 138.

(3) Faulkner v. Gibbs, CCA Cal. 1952, 199 F.2d 635.

(4) V. par ex. réduction de 10.525 dollars à 7.500 dollars, E.V. Prentice Co. v. Associated Plywood Mills, DC Or. 1953, 113 F.Supp. 182.

(5) Bristol Laboratories v. Schenley Laboratories, DC Ind. 1953, 117 F.Supp. 67.

(6) Lanfenberg, Inc. v. Goldblatt Bros., Inc., CCA Ill. 1951, 187 F.2d 823.

La condamnation au remboursement des honoraires d'avocat de l'adversaire est une sanction à la discrétion du juge de première instance. La cour d'appel exerce cependant une censure limitée. Elle peut infirmer la condamnation aux honoraires lorsque celle-ci constitue « un abus de pouvoir équivalent à une conception erronée de la loi » (1), ou lorsque le tribunal a omis de mentionner dans ses motifs les bases de calculs des honoraires alloués (2).

La cour d'appel, de son côté, peut accorder des honoraires pour les dépenses de conseil relatives à la procédure en appel (3).

Section V

Le régime fiscal

366. — Que le breveté soit une personne physique ou morale, l'impôt sur les revenus (« income tax ») est perçu sur les sommes acquises à titre de dommages-intérêts (« damages ») même lorsque ceux-ci ont été augmentés ou triplés par le tribunal (4). Il en va de même en ce qui concerne la restitution des gains (« profits »); le fait que le contrefacteur a déjà payé l'impôt sur ceux-ci n'exonère pas le breveté de l'imposition des sommes qu'il recouvre à ce titre (5). En vertu de la Sect. 1304 du Code américain des impôts (Internal Revenue Code), relative au régime fiscal des sommes recouvrées à la suite d'une action en contrefaçon de brevet américain, l'impôt est calculé non sur la somme globale perçue à la suite du jugement de condamnation, mais en additionnant les impôts qui auraient été payés si cette somme avait été répartie par mensualités sur toute la période pendant laquelle la contrefaçon s'est en fait poursuivie. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de rechercher quel a été le volume relatif de la contrefaçon pour chaque mois de la période considérée, car, suivant la règle fiscale, le calcul doit être fait comme si la contrefaçon avait été d'importance égale durant toute la période relevée par le tribunal (6). Il résulte de ceci que le breveté américain

(1) *Shingle Products Patents v. Gleason*, CCA Cal. 1954, 211 F.2d 437; *Turchan v. Cincinnati Mill Mach. Co.*, CCA Mich. 1953, 208 F.2d 228.

(2) *Pennsylvania Crusher Co. v. Bethlehem Steel Co.*, CCA Pa 1951, 193 F.2d 445; *Dubil v. Rayford Camp & Co.*, CCA Cal. 1950, 184 F.2d 899.

(3) *Brennan v. Hawley Products Co.*, DC Ill. 1951, 98 F.Supp. 369.

(4) *Mathey v. Comm'r*, 177 F.2d 259 (1st Cir. 1949), cert. denied 339 US 943 (1950).

(5) *W. W. Sly Mfg. Co.*, 24 BTA 65 (1931); O. D. 26, 1 CB 67 (1919).

(6) Reg., § 1, 1304-1(c).

conscient de ses intérêts s'efforce toujours d'obtenir du tribunal lorsque celui-ci lui fait droit qu'il relève dans son jugement la durée exacte pendant laquelle la contrefaçon a été commise.

La Sect. 1304 du Code des Impôts ne s'applique cependant qu'aux dommages-intérêts et aux gains, à l'exclusion des sommes représentant l'augmentation jusqu'à concurrence du triple des dommages-intérêts (« increased damages »), les frais judiciaires (« costs »), les honoraires d'avocat (« attorney fees ») et les intérêts (1).

Il faut observer d'autre part que lorsqu'il y a eu cession du brevet et du droit d'agir en contrefaçon à raison des faits de contrefaçon antérieurs à la cession (« right to recover for past infringement »), les sommes que le cessionnaire vient à percevoir à la suite d'une action en contrefaçon fondée sur de tels faits ne sont pas considérées comme un revenu, mais comme la réalisation de l'actif qu'il a acquis (2). Il y a du reste d'autres cas exceptionnels dans lesquels les sommes recouvrées par le propriétaire du brevet constituent, aux yeux du fisc américain, non pas un revenu mais une plus-value de capital (« capital gains »), ou une récupération de capital non imposable (« return of capital ») (3).

Quant au contrefacteur ainsi condamné, il a droit à la déduction des dommages-intérêts et des gains qu'il verse au propriétaire du brevet (4).

CHAPITRE II

LES MESURES DE SAUVEGARDE

367. — Bien souvent, le breveté recherche moins une indemnité ou une restitution en numéraire que l'assurance de voir la contrefaçon cesser définitivement. L'injonction, c'est-à-dire l'ordre comminatoire donné au contrefacteur de cesser la contrefaçon, répond assez bien à cette exigence. Il est parfois

(1) V. Paul Gitlin & William Redin Woodward, *Tax Aspects of Patents, Copyrights & Trademarks* (Practising Law Institute, New York, 1960), p. 43.

(2) Hyatt Roller Bearing Co. v. U.S., 43 F.2d 1008 (Ct Cl. 1930); V. Reg., § 1, 1235-1(b).

(3) V. Plumb, *Income Tax on gains and losses in Litigation*, 25 Cornell L.Q. 221, 224 (1939), 26 Cornell L.Q. 16 (1940); L. Montgomery, *Federal Taxes, Corporations and Partnerships*, 11 (1948); McCaffey *Taxpayer's Choice in Damage Suits*, 29 Taxes 879 (1951).

(4) IRC, § 1341. Sur le problème particulier posé par le retour au défendeur du montant de la condamnation à la suite de la révision du jugement pour fraude, V. IRC, § 1342.

possible d'autre part de priver le contrefacteur, au moins temporairement, des moyens matériels qui lui permettaient de fabriquer en violation de la loi du brevet. La confiscation des instruments de la contrefaçon est donc également une mesure de sauvegarde des droits du breveté pour l'avenir. On examinera donc successivement les injonctions et la confiscation des instruments ayant servi à la contrefaçon.

Section I

Les injonctions

368. — Le pouvoir de rendre des injonctions suivant les règles générales de l'équité est expressément attribué au juge de la contrefaçon par la Sect. 283 du Code des brevets.

Il arrive que l'injonction soit la seule satisfaction que le juge puisse accorder au breveté, par exemple lorsque ce dernier n'a souffert aucun préjudice, ou lorsque la contrefaçon ne s'est pas encore produite. D'autre part, le juge peut se borner à prononcer une injonction, à l'exclusion de sanctions restitutives, lorsque la contrefaçon n'était pas intentionnelle (1).

Il y a un autre cas, en revanche, où les mesures comminatoires n'ont plus de raison d'être, c'est lorsque le brevet contrefait est arrivé à expiration (2). Quand l'injonction a déjà été prononcée, et que, par la suite, le brevet arrive à expiration, l'injonction est alors caduque, son effet étant évidemment limité dans le temps à la durée de vie du brevet (3). D'autre part, il n'est pas possible d'obtenir le prononcé d'une injonction à l'encontre de l'Etat.

L'octroi au demandeur de l'injonction qu'il réclame est subordonnée par les précédents à certaines conditions, variables suivant qu'il s'agit d'une injonction provisoire ou préliminaire (« preliminary injunction ») ou d'une injonction définitive ou permanente (« permanent injunction »).

(1) V. par ex. *Borg-Warner Corporation v. Accurate Parts Mfg. Co.*, DC Ohio 1941, 42 F.Supp. 1018.

(2) *Jordan v. Hemphill Co.*, CCANC 1950, 180 F.2d 457; *Lathrop v. Oakes & Burger Co., Inc.*, DCNY 1933, 5 F.Supp. 70; *Pollen v. Ford Instrument Co.*, CCANY 1940, 108 F.2d 762.

(3) *Hugues Tool Co. v. A.F. Spengler Co.*, DC Okl. 1947, 73 F.Supp. 154; *De Florez v. Reynolds*, CCANY 1880, 8 Fed. 434; *Westinghouse v. Carpenter*, CCA Iowa 1880, 43 Fed. 894; *Caterpillar Tractor Co. v. International Harvester Co.* CCANJ 1941, 120 F.2d 82, 139 ALR 1.

§ 1. — *L'injonction provisoire ou préliminaire*

369. — Elle est ainsi appelée parce qu'elle est prononcée *pendente lite*, souvent même dès le début de l'instance, avant que le litige soit tranché au fond, et sans préjuger des droits des parties. Elle a pour effet de maintenir le *statu quo* en attendant que le tribunal puisse trancher le différend. Dans la procédure du procès en contrefaçon, le fondement de l'injonction préliminaire est de protéger le demandeur contre le préjudice matériel susceptible de se produire à son détriment pendant l'instance. Suivant les règles définies par les précédents, il faut, pour que l'injonction soit accordée, que la validité du brevet, sa violation et le préjudice en découlant soient suffisamment probables.

370. — Il faut en premier lieu que la validité du brevet ou des revendications alléguées ou bien ne soit pas en question, ou bien puisse être considérée comme probable; d'après les précédents, cette probabilité ne peut être établie que de deux manières. Il faut qu'il y ait soit acquiescement public, soit antécédent judiciaire, et il en résulte qu'il est rare que l'injonction préliminaire soit accordée lorsque le brevet est très récent, et qu'il n'a pas encore donné lieu à litige.

La présomption de validité du brevet peut résulter en premier lieu de l'acquiescement public (« public acquiescence »), c'est-à-dire la possession par le demandeur de la qualité de breveté (1). Cette possession doit être publique, paisible (« undisputed »), et suffisamment longue, en sorte qu'on puisse dire que le brevet aurait été contrefait beaucoup plus tôt n'était la conviction bien établie parmi les fabricants, revendeurs et utilisateurs que ce brevet était valide (2). Cependant, lorsque la validité du brevet n'a pas été contestée pour la raison que son exploitation n'intéresse personne, la condition de l'acquiescement public n'est pas remplie (3). Il n'y a pas de règles précises quant à la durée pendant laquelle la possession doit s'être continuée pour valoir acquiescement public. Il a été jugé

(1) *Sullivan v. Redfield*, CCANY 1825, Fed. Cas. No. 13,597; *Sessions v. Gould*, CCANY 1892, 49 Fed. 855, appeal dismissed 63 Fed. 1001, 11 CCA 546; *White v. Spurdam*, CCA Vt 1890, 41 Fed. 790; *Gustin v. Paristyle Footwear Mfg. Co.*, DCNY 1923, 288 Fed. 78.

(2) *Thomas v. Weeks*, CCANY 1827, Fed. Cas. No. 13,914; *Winchester Repeating Arms Co. v. Buengar*, DC Wis. 1912, 199 Fed. 786; *Lovell-McConnel Mfg. Co. v. Automobile Supply Mfg. Co.*, CCANY 1911, 193 Fed. 658.

(3) *Welsbach Light Co. v. Benedict & Burnham Mfg. Co.*, CCA Conn. 1897, 82 Fed. 747; *Consolidated Fastener Co. v. American Fastener Co.*, CCANY 1899, 94 Fed. 523.

qu'une période d'un an ou inférieure à un an est insuffisante à cet égard (1). En revanche, une période de plusieurs années a pu être jugée assez longue pour qualifier un acquiescement public (2).

La validité du brevet est également présumée lorsqu'il y a un antécédent judiciaire, c'est-à-dire que la validité du brevet ou des revendications invoquées a déjà été reconnue par un tribunal (3). On considère qu'une décision judiciaire antérieure ajoute un poids supplémentaire à la présomption de validité découlant de la délivrance. Il s'agit généralement d'une décision intervenue à l'issue d'un autre procès en contrefaçon mettant en cause le même brevet. Ce peut être aussi une action en déclaration de non-contrefaçon (« action for declaratory judgment »), ou une procédure d'interférence à l'Office des Patentes. Il a été jugé en revanche qu'une décision prononcée à la suite d'un appel contre le Commissaire des brevets (Patent Commissioner) n'est pas suffisante pour justifier une injonction préliminaire (4).

Il n'est pas nécessaire que les parties aient été les mêmes dans l'instance antérieure que dans l'instance au cours de laquelle se pose la question de l'injonction préliminaire. La règle de l'antécédent judiciaire n'a en effet rien de commun avec celle de la chose jugée (5). La seule chose qui compte ici est que la question de la validité ait été clairement posée et tranchée dans le litige antérieur. Ceci exclut, par exemple, le « consent decree » (6), c'est-à-dire l'arrêt sanctionnant un accord amiable intervenu entre les parties au cours de la procédure. Le « consent decree », en effet, n'établit pas la validité du brevet, puisque celle-ci est alors reconnue volontairement par le défendeur avant toute constatation du juge. Tout au

(1) Johnson Ruffler Co. v. Avery Mach. Co., CCANY 1886, 28 Fed. 193; Nilsson v. Jefferson, CCA Cal. 1896, 78 Fed. 366; National Cash Register Co. v. Boston Cash Indicator & Recorder Co., CCA Mass. 1890, 41 Fed. 144.

(2) McDowell v. Kurtz, Pa 1896, 77 Fed. 206, 23 CCA 119; White v. Hunter, CCA Va 1891, 47 Fed. 819; Orr v. Badger, CCA Mass. 1844, Fed. Cas. No 10,587.

(3) Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Mach. Co., NY 1909, 29 S.Ct 495, 213 US 301, 53 L.Ed. 805; A.B. Dick Co. v. Arlac Dry Stencil Corporation, DC Pa 1932, 59 F.2d 782; General Electric Co. v. Minneapolis Electric Lamp Co., DC Minn. 1924, 10 F.2d 851.

(4) Rosenberg v. Groov-Pin Corporation, CCANY 1936, 81 F.2d 46.

(5) National Folding Box & Paper Co. v. American Paper Pail & Box Co., CCANY 1892, 48 Fed. 913, aff'd 51 Fed. 229, 2 CCA 165; General Electric Co. v. P.R. Molloy & Co., DCNY 1923, 286 Fed. 175; Gordon Johnson Co. v. Hunt, DC Ohio 1953, 109 F.Supp. 571.

(6) Wilson v. Consolidated Store-Service Co., Mass. 1898, 88 Fed. 286, 31 CCA 533; New-York Button Works v. Crescent Button Co., CCANY 1910, 185 Fed. 820.

plus un tel arrêt peut-il former un élément d'acquiescement public (1). Il en est de même évidemment quand le jugement a été rendu par défaut (2), ou lorsqu'il a été frappé d'appel (3). A l'inverse, il ne faut pas que la question de la validité se pose d'une manière différente dans l'instance en cours, par exemple parce que l'interprétation des revendications présentée par le breveté est plus large que celle qui a prévalu dans la décision antérieure (4), ou parce que le contrefacteur soulève une nouvelle défense (5), encore qu'il ne soit pas suffisant pour que ce dernier échappe à l'injonction préliminaire qu'il cite simplement quelques nouvelles antériorités (6).

371. — Il est nécessaire, en second lieu, pour que l'injonction provisoire puisse être accordée par le juge, que le brevet dont la validité est ainsi présumée ait été violé ou soit menacé de nouvelles violations dans le cours de l'instance. Il faut tout d'abord qu'il y ait une présomption sérieuse que la contrefaçon a été réalisée (7), même si la validité du brevet est hors de doute, l'injonction n'est pas prononcée s'ils subsiste une sérieuse incertitude quant à l'existence d'une contrefaçon (8). Il suffit du reste que la matérialité de la contrefaçon soit suffisamment établie. Peu importe que cette dernière soit de faible volume (9), ou que la fabrication n'ait pas été suivie de faits de vente ou d'utilisation des produits contrefaits (10). Il faut d'autre part qu'il y ait menace de contrefaçon pour l'avenir (11). On s'est demandé si le juge pouvait prononcer l'injonction préliminaire

(1) Perkins Oil Well Cementing Co. v. Owen, DC Cal. 1923, 293 Fed. 455.

(2) Mannie v. Everett, CCANY 1879, Fed. Cas. No. 9,039.

(3) Bowers Dredging Co. v. New York Dredging Co., CCA Wash. 1896, 77 Fed. 980.

(4) Whipparry Mfg. Co. v. United Idurated Fibre Co., NJ 1898, 87 Fed. 215, 30 CCA 615; Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Stanley Electric Mfg. Co., CCA Mass. 1902, 117 Fed. 309.

(5) Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Mach. Co. NY 1909, 29 S.Ct 495, 213 US 301, 53 L.Ed. 805; Waterbury Buckle Co. v. G.E. Prentice Mfg. Co., CCA Conn. 1922, 286 Fed. 358.

(6) Wayne Mfg. Co. v. Coffield Motor Washer Co., Mo. 1913, 209 Fed. 614, 126 CCA 608.

(7) George Ertel Co. v. Stahl, Ill. 1895, 65 Fed. 519, 13 CCA 31; Société Anonyme du Filtre Chamberland Système Pasteur v. Allen, CCA Ohio 1897, 84 Fed. 812, aff'd 90 Fed. 815, 33 CCA 282.

(8) Diamond Power Specialty Corporation v. Bayer Co., CCA Mo. 1938, 95 F.2d 541; Schick Dry Shaver v. General Shaver Corporation, DC Conn. 1938, 21 F.Supp. 718.

(9) Carter & Co. v. Wollschlaeger, CCANY 1892, 53 Fed. 573.

(10) Butz Thermo-Electric Regulator Co. v. Jacobs Electric Co., CCA Wis. 1888, 36 Fed. 191.

(11) Schick Dry Shaver v. Motoshaver, DC Cal. 1938, 21 F.Supp. 722, modified on other grounds 100 F.2d 236.

lorsque la contrefaçon a cessé et que le contrefacteur promet de ne plus recommencer. On trouve en fait des décisions dans les deux sens, suivant que le tribunal a acquis ou non la conviction que la menace de contrefaçon existe toujours (1), ou au contraire qu'elle a disparu (2). Evidemment, si la menace de contrefaçon s'est évanouie en fait, par exemple parce que la machine contrefaite a été retirée du marché, ou parce que la fabrication a été interrompue dès réception de la notification de la contrefaçon (3), ou encore parce que les dernières ventes de l'article contrefait remontent à plusieurs années (4), l'injonction provisoire ne sera pas prononcée.

372. — La troisième condition nécessaire pour que le tribunal puisse prononcer l'injonction est celle du préjudice irréparable. C'est au fond le but même de l'institution. Il serait injuste que le breveté subisse, pendant le temps qu'il se trouve devant les juges, un dommage dont ceux-ci pourraient être incapables ensuite de lui assurer réparation. Tel est le cas lorsqu'on peut relever des indices de fraude de la part du contrefacteur (5), et surtout lorsque le défendeur apparaît incapable de régler une indemnisation pécuniaire. L'injonction est généralement refusée lorsque le défendeur est solvable, ou lorsqu'il dépose un cautionnement ou offre une caution pour garantir les sommes qu'il pourrait être condamné à payer au breveté (6), ou lorsqu'il déclare sous serment qu'il sera solvable dans le cas d'une indemnisation du breveté (7). Le tribunal peut également refuser l'injonction lorsque le défendeur n'utilise le dispositif contrefait que pour lui-même et sans but commercial (8).

(1) *Facer v. Midvale Steel-Work Co.*, CCA Pa 1888, 38 Fed. 231; *Van Kannel Revolving Door Co. v. Uhrich*, DC Kan. 1916, 247 Fed. 344, appeal dismissed 245 Fed. 991, 157 CCA 672; *Claude Neon Lights, Inc. v. Gardner Sign Co.*, DC Pa 1929, 39 F.2d 487.

(2) *General Electric Co. v. Pittsburgh-Buffalo Co.*, CCA Pa 1906, 144 Fed. 439.

(3) *Doughnut Machine Corp. v. Demco, Inc.*, DC Md 1930, 39 F.2d 132, followed on second hearing 42 F.2d 291.

(4) *Hamilton Standard Propeller Co. v. Fay-Egan Mfg. Co.*, CCA Ohio 1939, 101 F.2d 614.

(5) *Chester Forging & Engineering Co. v. Tindel-Morris C.*, Pa 1908, 165 Fed. 899, 91 CCA 577; *Solex Laboratories, Inc. v. Plastic Contact Lens Co.*, CCA Ill. 1959, 268 F.2d 637.

(6) *Mueller v. Wolfinger*, DC Ohio 1946, 68 F.Supp. 485.

(7) *Tyrolean Handbag Co. v. Empress Hand Bag*, DCNY 1954, 122 F.Supp. 299.

(8) *Nilson v. Jefferson*, CCA Cal. 1896, 78 Fed. 366.

373. — Telles sont, en règle générale, les trois conditions qui doivent être réunies pour que le tribunal accepte de prononcer une injonction préliminaire. Il faut se garder cependant d'en tirer une conclusion trop logique, et de croire que l'injonction est systématiquement refusée lorsque l'une quelconque de ces trois conditions vient à manquer. En réalité, le juge mesure et pèse chacune des trois présomptions de la validité du brevet, de l'existence et de la menace d'une contrefaçon, et du préjudice irréparable. S'il résulte de cette pondération globale que l'absence de l'une ou de l'autre de ces conditions est compensée par la gravité des autres conditions, l'injonction sera accordée bien que les trois conditions ne soient pas réunies. Par exemple, on trouve des précédents suivant lesquels le fait que le défendeur soit parfaitement solvable n'empêche pas l'octroi d'une injonction lorsque la validité du brevet et sa contrefaçon apparaissent comme évidents dès le début de l'instance (1). Inversement, lorsque la présomption du préjudice irréparable est extrêmement lourde (« most extreme and unusual hardship to plaintiff »), elle peut justifier à elle seule le prononcé de l'injonction même si la validité du brevet et l'existence d'une contrefaçon sont encore douteux (2).

374. — De plus, le juge garde en cette matière un pouvoir souverain d'appréciation, et il peut toujours refuser l'injonction en considération d'autres éléments, même lorsque les trois conditions de la validité, de la contrefaçon et du préjudice se trouvent réunis. Il peut tenir compte, dans les cas limites (3), du préjudice que pourrait représenter pour le défendeur, dans l'hypothèse où ce dernier obtiendrait finalement gain de cause, l'obéissance à une injonction préliminaire d'avoir à cesser la fabrication, la vente ou l'utilisation des produits argués de contrefaçon. Le tribunal met ainsi en balance les risques respectifs de préjudice irréparable que représente, pour le demandeur l'absence d'injonction, pour le défendeur l'octroi d'une injonction, lorsqu'il subsiste un doute quant à l'existence des droits du demandeur. Si le risque supporté par le défen-

(1) *Hilditch v. E. Krieger & Son*, DCNY 1926, 15 F.2d 393; *Hilditch v. American Bumper Corporation*, DCNY 1926, 15 F.2d 451.

(2) *Dictum* : *Packard Paper Box Co. v. O. B. Andrews Co.*, CCA Mass. 1933, 67 F.2d 783.

(3) Lorsque la validité du brevet et la contrefaçon peuvent être présumées, le tribunal prononce l'injonction préliminaire nonobstant le préjudice que celle-ci pourrait causer au défendeur, *Westinghouse Air-Brake Co. v. Great Northern Ry Co.*, NY 1898, 88 Fed. 258, 31 CCA 525; *Schick Dry Shaver v. Motoshaver*, DC Cal. 1938, 21 F.Supp. 722, modified on other grounds 100 F.2d 236.

deur s'avère plus lourd que celui couru par le breveté, le juge refusera naturellement d'accorder à celui-ci l'injonction qu'il demande (1). Le tribunal peut aussi tenir compte du fait que le défendeur est également titulaire d'un brevet (2), sauf lorsque ce brevet est postérieur à celui du demandeur (3). Enfin, l'injonction peut être refusée dans l'intérêt public. Ainsi en est-il lorsque le breveté utilise son invention en vue de restreindre la concurrence (4), ou lorsque l'injonction risque de mettre en danger la santé ou la vie d'une population desservie par le dispositif argué de contrefaçon (5).

375. — L'injonction préliminaire, comme son nom l'indique, est prononcée dès le début de l'instance, avant l'audition des témoins, sur la foi de simples déclarations sous serment (« affidavits »). Le breveté doit néanmoins apporter la preuve que *prima facie* les conditions justifiant l'octroi de l'injonction sont réunies. En d'autres termes, il ne lui suffit pas de produire le titre de son brevet; il doit fournir des éléments apportant vraisemblance à la thèse de la validité et de la contrefaçon, ou à tout le moins prouver que le préjudice qu'il risque de subir serait impossible à réparer.

376. — Le juge du fait apprécie souverainement l'opportunité de prononcer l'injonction (6). Il est libre de la restreindre à certaines revendications alléguées par le breveté, et de la refuser en ce qui concerne les autres (7). Il peut aussi suspendre, pour une période limitée, l'injonction déjà prononcée, par exemple pour permettre matériellement au défendeur d'ins-

(1) Gilbert, etc., Mfg. Co v. Bussing, CCANY 1875, 12 Blatchf 426, Fed. Cas. No. 5,416; New York Grape Sugar Co. v. American Grape Sugar Co., CCANY 1882, 20 Blatchf, US 386, 10 Fed. 835; North v. Kershaw, CCANY 1857, Fed. Cas. No. 10,311.

(2) Sargent v. Carter, CCA Mass. 1857, Fed. Cas. No. 12,362; American Shoe Tip Co. v. National Shoe Toe Protector Co., CCANJ 1877, Fed. Cas. No. 317.

(3) Wilson v. Barnum, CCA Pa 1849, Fed. Cas. No. 17,787, certified questions answered 8 How., 12 L.Ed. 1070; Sargent Mfg. Co. v. Woodruff, CCA Wis. 1873, Fed. Cas. No. 12,368.

(4) Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., Ill. 1942, 62 S.Ct 402, 314 US 488, 788, 86 L.Ed. 363, 367, rehearing denied 62 S.Ct 620, 315 US 826, 86 L.Ed. 1222; Jacquard Knitting Mach. Co. v. Ordonance Gauge Co., DC Pa 1952, 108 F.Supp. 59.

(5) Par ex., dans le cas d'un appareil et d'un procédé pour la purification des égouts, Guthard v. Sanitary District of Chicago, DC Ill. 1934, 8 F.Supp. 329.

(6) Rice & Adams Corporation v. Lathrop, NY 1929, 49 S.Ct 220, 278 US 509, 73 L.Ed. 480; Wilson v. Byron Jackson Co., CCA Cal. 1938, 93 F.2d 572, F.2d 572.

(7) Colt v. Young, CCANY 1852, 2 Blatchf. 471, Fed. Cas. No. 3,032.

taller un dispositif différent de celui qui est argué de contrefaçon (1).

§ 2. — *L'injonction permanente.*

377. — Bien qu'elle soit baptisée « permanente » ou « perpétuelle » dans le langage de la procédure, l'injonction n'est évidemment prononcée que pour la durée de validité du brevet, laquelle doit être déterminée par l'application des règles légales et pas seulement par le libellé du brevet tel qu'il a été délivré (2).

Contrairement à l'injonction préliminaire, l'injonction définitive n'est pas en principe refusée lorsqu'aucune contrefaçon n'a encore été commise (3). Il faut en revanche qu'il y ait une menace de contrefaçon pour l'avenir (4), et il ne suffit pas à cet égard que le contrefacteur ait promis de ne pas ou de ne plus contrefaire (5).

Le tribunal, ici encore, peut refuser de prononcer une injonction qui irait à l'encontre de l'intérêt public. C'est ainsi qu'un tribunal a pu rendre une injonction à l'effet d'interdire la fabrication d'un projectile, en faisant une exception expresse en ce qui concerne l'exécution d'un marché public portant sur la fabrication de ce projectile pour le compte de l'Etat américain (6).

On s'est demandé d'autre part si le tribunal peut interdire par injonction la fabrication d'une machine qui normalement n'est pas contrefaisante, mais qui peut le devenir à l'occasion lorsqu'elle est mise en œuvre d'une certaine manière. La question ne se pose pas lorsqu'il s'agit d'une injonction préliminaire, car il n'y a alors ni contrefaçon réalisée, ni menace suffisante de contrefaçon, ni menace de préjudice irréparable. Il a été jugé qu'il n'y a pas lieu non plus dans cette hypothèse à une injonction permanente (7).

(1) *Cincinnati Car Co. v. New York Rapid Transit Corporation*, CCANY 1930, 37 F.2d 100.

(2) *De Florez v. Reynolds*, CCANY 1880, 8 Fed. 434.

(3) *Canton Steel Roofing Co. v. Kanneberg*, CCA Ohio 1892, 51 Fed. 599; *Chester Forging & Engineering Co. v. Tindel-Morris Co.*, Pa 1908, 165 Fed. 899, 91 CCA 577.

(4) *Goshen Mfg. Co. v. Hubert A. Myers Mfg. Co.*, CCA Ind. 1914, 215 Fed. 594, reversed on other grounds 37 S.Ct 105, 242 US 202, 61 L.Ed. 248.

(5) *W. A. Schleit Mfg. Co. v. Syracuse Radiator Co.*, DCNY 1922, 278 Fed. 305, aff'd 288 Fed. 52.

(6) *Firth-Sterling Steel Co. v. Bethlehem Steel Co.*, DC Pa 1914, 216 Fed. 755, reversed on other grounds 224 Fed. 937.

(7) *Toohy v. Harding*, CCA Md 1880, 1 Fed. 174.

L'injonction permanente est généralement prononcée en même temps que le jugement constatant la contrefaçon, à moins que le défendeur puisse établir qu'en équité l'injonction devrait être suspendue jusqu'à ce que la procédure de liquidation des gains ou des dommages-intérêts soit achevée (1). Si l'injonction préliminaire a déjà été accordée, elle est simplement rendue finale par le jugement tranchant le litige au fond.

Il est à remarquer que si le contrefacteur entreprend, postérieurement à la décision faisant droit au breveté, de fabriquer un produit différent de celui visé dans les débats, mais tombant également sous la loi du brevet, le tribunal a le pouvoir d'accorder alors au breveté ce qu'on appelle une injonction supplémentaire (« supplemental injunction »). Cependant, cette sanction particulière n'est appliquée que lorsque le problème ne se pose pas en termes nouveaux, sinon le breveté devrait, pour obtenir satisfaction, intenter une nouvelle action fondée sur une nouvelle cause. A l'inverse, si le contrefacteur se rend coupable d'actes de contrefaçon identiques à ceux qui lui étaient déjà reprochés, le breveté disposera d'une arme nouvelle : la citation en « contempt of Court ».

§ 3. *La violation des injonctions ou « contempt of court »*

378. — La procédure pour « contempt of court » (2) déclenchée sur l'initiative du breveté, à la suite de la violation par le contrefacteur d'une injonction permanente ou préliminaire dirigée contre lui (3). Elle a pour but de sanctionner cette violation soit par une condamnation civile seulement (« civil contempt »), soit par une condamnation pénale en plus de la condamnation civile (« criminal contempt »).

A l'origine de la procédure d'équité, le « contempt of court » correspondait aux actes d'insubordination commis devant les tribunaux et réprimés comme des outrages envers ceux-ci. La notion de « contempt » s'est ensuite élargie jusqu'à comprendre également l'inexécution des injonctions prononcées par le juge d'équité. Dans le même temps, l'institution changeait de nature,

(1) *Potter v. Whitney*, CCA Mass. 1866, Fed. Cas. No. 11,341; *National Marking Mach. Co. v. Triumph Mfg. Co.*, CCA Mo 1926, 13 F.2d 6.

(2) Littéralement : « mépris envers le tribunal », parfois traduit par « outrage au tribunal ».

(3) La violation de l'injonction constitue un « contempt », même lorsque cette injonction a été prononcée à la suite d'un « consent decree » fondé sur la reconnaissance par le défendeur de la validité du brevet, *Smith, Kline & French Laboratories v. Pro-Medico Laboratories*, DCNY 1944, 58 F.Supp. 234.

et à côté du « contempt » considéré comme délit pénal (« criminal contempt ») on vint à admettre le « civil contempt », qui constitue à présent un prolongement de l'action en équité proprement dite.

L'histoire de l'institution permet néanmoins de comprendre que le « civil contempt » ait conservé certains caractères punitifs, et que la terminologie employée soit celle des procédures pénales (1). On s'explique également que le « criminal contempt » lui-même ait certains traits hybrides, tels que la faculté pour le juge d'attribuer une partie de l'amende payée par le contrefacteur au Trésor public américain, et l'autre partie au breveté lui-même (2).

Les questions de validité du brevet ou des revendications visées dans l'injonction, ou de l'existence d'une contrefaçon ayant été tranchées dans la décision mettant fin au litige, il n'est évidemment pas possible d'y revenir à l'occasion d'une procédure pour « contempt of court » (3).

379. — Le « civil contempt » est réalisé lorsque quatre conditions sont réunies. La qualification du « criminal contempt » dépend de l'existence d'une cinquième condition qui est la mauvaise foi du contrevenant.

380. — Il faut, en premier lieu, pour que la violation de l'injonction soit sanctionnée, que la situation juridique des deux parties relativement au brevet n'ait pas été modifiée. Ainsi, si le breveté cède son brevet postérieurement à l'injonction, il ne peut plus ensuite actionner le défendeur pour violation de l'injonction lorsque celui-ci renouvelle sa contrefaçon (4). Il en est de même lorsque le breveté a concédé au défendeur une licence d'exploitation postérieurement à l'injonction (5).

381. — Il faut, en second lieu que la violation de l'injonction soit certaine, c'est-à-dire que la matérialité de la contrefaçon nouvelle soit établie. Ne constitue pas une violation de l'injonction la simple publicité portant sur les produits jugés contre-

(1) Ainsi : « motion for attachment for contempt of Court », « motion to punish for contempt for violating injunction », « guilty of contempt ».

(2) United States Envelope Co. v. Transco Paper Co., DC Conn. 1915, 221 Fed. 79.

(3) V. Campbell v. Magnet Light Co., CCNY 1909, 175 Fed. 117.

(4) Goss Printing Press Co. v. Scott, CCNJ 1905, 134 Fed. 880.

(5) Holmes v. Atlas Garage Door Co., DC Cal. 1945, 63 F.Supp. 692.

faits (1), non plus que l'expédition de l'objet breveté vers un pays étranger en vue de sa vente et de son utilisation hors du territoire américain (2). Il a même été jugé que l'injonction n'est pas violée par la vente d'un produit contrefait lorsque celui-ci a été fabriqué dans un pays étranger avant le prononcé de l'injonction (3). En revanche, le fait de continuer à exécuter un contrat de location-vente portant sur le produit breveté, et de continuer à percevoir les mensualités du prix, constitue une violation de l'injonction nonobstant le fait que le contrat de « location-vente » avait été conclu avant le prononcé de l'injonction (4).

382. — La troisième condition est celle de l'équivalence des structures. La question principale est évidemment de savoir si la structure en cause dans la procédure pour « contempt of court » est équivalente à la structure sur laquelle le tribunal s'est déjà prononcé, et qu'il a visée dans l'injonction. Il est très rare, en effet, que le contrefacteur reproduise, vende ou utilise à nouveau ce qui a été spécifiquement jugé contrefaisant par le tribunal. Il cherchera généralement à tourner l'interdiction qui lui est faite en apportant des modifications au produit ou au procédé sur lesquels le juge s'est déjà prononcé. Celui-ci doit donc, le plus souvent, trancher ce nouveau problème de comparaison, et on conçoit que, bien que la question de la détermination de l'invention ne puisse être posée à nouveau à l'occasion d'une procédure de « contempt », il ne puisse juger de l'équivalence entre la structure jugée contrefaite et la structure modifiée qu'en se référant aux revendications du brevet en cause (5). On s'est demandé d'autre part dans l'hypothèse où la contrefaçon portait sur une partie seulement d'un ensemble, comme une machine par exemple, si le contrefacteur peut isoler la partie jugée contrefaite et utiliser librement le reste. Il semble qu'il ne puisse agir ainsi sans se voir reprocher un « contempt of court » (6). Il faut observer enfin que le tribunal rejette généralement comme irrecevable

(1) *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*, Minn. 1904, 129 Fed. 1005, 64 CCA 122.

(2) *Gould v. Sessions*, NY 1895, 67 Fed. 163, 14 CCA 366.

(3) *Rushmore v. Manhattan Screw & Stamping Works*, CCNY 1909, 170 Fed. 188.

(4) *Claude Neon Lights, Inc. v. American Neon Light Corporation*, DCNY 1929, 36 F.2d 998.

(5) *U.S. Rubber Co. v. General & Rubber Co.*, CCA Ohio 1942, 128 F.2d 104; *V. aussi Field Body Corporation v. Highland Body Mfg. Co.*, CCA Mich. 1926, 13 F.2d 626.

(6) *Hamilton v. Simons*, CCA Ill. 1869, Fed. Cas. No. 5,991.

la citation pour « contempt » lorsque la nouvelle structure est fabriquée suivant un brevet délivré postérieurement au prononcé de l'injonction (1). Le breveté ne peut agir dans ce cas que par la voie d'une nouvelle action en contrefaçon ou par le dépôt de conclusions nouvelles ou additionnelles, suivant l'état de la procédure.

383. — Il faut enfin, pour que le « civil contempt » soit établi, que la violation de l'injonction soit bien le fait du défendeur à l'action en contrefaçon, c'est-à-dire celui-là même auquel l'injonction était adressée. Il faut qu'il y ait ici encore équivalence entre l'auteur de la contrefaçon condamnée et l'auteur de la contrefaçon nouvelle, sans quoi il n'y aurait pas de violation de l'injonction. Le problème est rendu délicat par le fait que bien souvent le contrefacteur sous le coup d'une injonction, sans oser continuer à contrefaire directement, se risque souvent à le faire d'une manière indirecte, par personne interposée. Mais il est clair que les tribunaux ne peuvent pas tolérer les violations indirectes des injonctions qu'ils prononcent à moins de se résoudre à voir ces dernières perdre le pouvoir d'intimidation et de dissuasion, et par conséquent l'autorité morale qu'on attend d'elles. Du reste l'injonction elle-même, au départ, est faite non seulement au contrefacteur défendeur à l'action, mais aussi à ses employés, représentants, mandataires et d'une manière générale à toutes les personnes agissant de concert avec lui (2). Mais cela n'est pas assez, et la jurisprudence a été amenée à condamner pour « contempt of court » les dirigeants d'une société lorsque, malgré les ordres écrits qu'ils avaient donnés, la société continuait à contrefaire. Il ne suffit pas de donner des ordres pour que la contrefaçon cesse d'être une violation de l'injonction, et les dirigeants d'une société sous le coup d'une injonction sont responsables de son exécution (3); il ne peuvent pas s'exonérer de cette responsabilité en alléguant leur ignorance (4). Il en va de même lorsque la violation est commise par une succursale, laquelle

(1) *Onderdonck v. Fanning*, CCANY 1880, 2 Fed. 568; *Individual Drinking Cup Co. v. Public Service Cup Co.*, DCNY 1916, 234 Fed. 653, aff'd on rehearing 237 Fed. 400; *Bonsack Mach. Co. v. National Cigarette Co.*, CCANY 1894, 64 Fed. 858.

(2) V. par ex. la formulation de l'injonction dans l'affaire *National Ventilated Awning Co. v. White*, DC Ala. 1950, 94 F.Supp. 451.

(3) *Telling Bellows-Claude Neon Co.*, CCA Ohio 1935, 77 F.2d 584, cert. denied 56 S.Ct 108, 296 US 594, 80 L.Ed. 420.

(4) *Gillette Safety Razor Co. v. Wolf*, CCANY 1910, 180 Fed. 776.

est alors censée représenter la maison mère (1), ou lorsque les dirigeants d'une société contrefaisante, après avoir été l'objet d'une injonction, entreprennent de contrefaire à nouveau au sein d'une autre société dont ils sont également les dirigeants (« managing officers ») (2).

384. — La mauvaise foi n'est pas un élément nécessaire à la qualification du « civil contempt » en ce sens que ne constitue pas une excuse à la violation de l'injonction le fait que le contrefacteur ait agi de bonne foi, par exemple sur l'avis d'un ingénieur-conseil ou d'un avocat-conseil (3). Mais si le contrefacteur a délibérément violé l'injonction, il peut être cité pour « criminal contempt », et être alors condamné, outre la réparation du préjudice, à la restitution des gains et au remboursement des honoraires d'avocat, à une amende au profit du Trésor public, et même théoriquement à une peine de prison.

385. — C'est en tout cas au breveté demandeur qu'incombe la charge de prouver que les éléments du « contempt » sont établis (4). Cette preuve est lourde, car il faut, pour que la sanction du « contempt » soit infligée au contrefacteur, que la continuation de la contrefaçon soit indubitable. Les indices qui établissent seulement la probabilité d'une violation de l'injonction sont insuffisants pour justifier une condamnation pour « contempt » (5). Cette rigueur s'explique par la nature hybride de l'institution du « contempt of Court », qui en même temps qu'une mesure de sauvegarde du monopole du brevet, demeure largement la sanction punitive qu'elle était à l'origine. Le défendeur bénéficie donc des garanties dues à celui qui est accusé d'une contravention pénale, et la condamnation ne sera pas prononcée tant qu'il subsiste un doute quant à la réalité de la violation de l'injonction. Il faut noter cependant que la

(1) *Detroit Motor Appliance Co. v. General Motors Corporation*, DC Ill. 1933, 5 F.Supp. 27.

(2) *Iowa Barb Steel Wire Co. v. Southern Barbed Wire Co.*, CCA Mo 1887, 30 Fed. 123.

(3) *Metallizing Engineering Co. v. B. Simon, Inc.*, DCNY 1945, 64 F.Supp. 848; *Bowers v. Pacific Coast Dredging & Reclamation Co.*, CCA Cal. 1900, 99 Fed. 745, appeal dismissed 105 Fed. 1004.

(4) *General Electric Co. v. Wasbach Appliance Corporation*, DCNY 1939, 29 F.Supp. 1003.

(5) *Victor Talking Mach. Co. v. Greenberg*, CCANY 1910, 181 Fed. 543; *Standard Typewriter Co. v. Standard Folding Typewriter Sales Co.*, CCNY 1910, 183 Fed. 596; *Cimiotti Vuhairing Co. v. Froloehr*, CCANY 1903, 121 Fed. 561.

tâche du breveté est rendue plus facile lorsqu'il s'agit d'une procédure en « civil contempt », car rien ne s'oppose alors, en procédure civile, à ce que le tribunal oblige le défendeur à faire une déposition (1).

386. — Lorsque le défendeur est convaincu de « civil contempt », ce qu'il est convenu d'appeler l'amende ne doit comporter que ce qui est suffisant pour indemniser le breveté de ses frais judiciaires et du préjudice qui lui est causé par la violation de l'injonction (2). Comme dans l'action en contrefaçon proprement dite, la restitution peut être établie soit sur la base des gains du contrefacteur, soit sur celle du préjudice réellement subi par le breveté. La restitution est calculée sur la base des gains ou du préjudice réalisé depuis le prononcé de l'injonction (3). Dans le cas où la liquidation de cette restitution est confiée à un Master spécial, les frais entraînés par la procédure de liquidation sont évidemment ajoutés au montant de la condamnation (4). Si de plus la mauvaise foi du contrevenant est établie, ce dernier pourra être condamné en outre au remboursement des frais et honoraires d'avocat que le breveté a été contraint de supporter du fait de la violation de l'injonction (5). Il pourra également être condamné à des dommages-intérêts aggravés jusqu'au triple (6).

387. — En cas de succès d'une procédure en « criminal contempt », le contrefacteur peut se voir infliger en outre une véritable peine d'amende payable celle-ci au Trésor public. Le tribunal a même le pouvoir d'ordonner la prise de corps (« attachment ») du contrefacteur, mais il n'en use pratiquement pas.

388. — Le breveté qui échoue dans la procédure en « contempt », par exemple parce que la structure en cause est trop différente de celle protégée par l'injonction, ne se trouve pas nécessairement désarmé. Il lui reste toujours la ressource de demander une injonction supplémentaire, ou de déposer des

(1) V. par ex. *American Pastry Products Corporation v. United Products Corporation*, DC Mass. 1930, 39 F.2d 181.

(2) *Christensen Engineering Co. v. Westinghouse Air Brake Co.*, NY 1905, 135 Fed. 774, 68 CCA 476.

(3) *Holmes v. Atlas Garage Door Co.*, DC Cal. 1945, 63 F.Supp. 692.

(4) V. par ex. *Steinfur Patents Corporation v. Meisel-Galland Co.*, DCNY 1939, 27 F.Supp. 737.

(5) V. par ex. *Mueller v. Campbell*, DC Ohio 1946, 68 F.Supp. 475.

(6) V. par exemple *Carter Products, Inc. v. Colgate-Palmolive Co.*, DC Md 1958, 164 F.Supp. 503, aff'd 269 F.2d 299.

conclusions additionnelles, ou même, s'il ne reste pas d'autre solution, d'introduire une nouvelle action en contrefaçon. Il n'est pas possible d'interjeter appel à l'encontre d'une décision constatant le « contempt of court », sauf par le biais d'un appel dirigé contre le jugement terminant l'instance proprement dite (« final decree ») (1).

Section II

La confiscation des instruments de la contrefaçon

389. — La première loi fédérale sur les brevets contenait une disposition expresse ordonnant la confiscation de plein droit au profit du breveté de la chose fabriquée, utilisée ou vendue en violation du brevet (2). Les législations révolutionnaires en Amérique et en France furent alors très proches l'une de l'autre sur ce point particulier, mais cette situation ne fut que de courte durée. La loi de 1793, qui abrogea celle de 1790, ne prévoyait plus la confiscation comme sanction de la contrefaçon (3), et consacrait ainsi implicitement l'abandon de cette institution en droit américain.

A la différence du droit français, celui-ci n'admet plus, à l'heure actuelle, la confiscation des objets contrefaits, lesquels sont et doivent rester la propriété du contrefacteur (4). Tout au plus peut-il arriver que le tribunal, dans un cas de contrefaçon *prima facie*, ordonne à l'huissier de justice (« Marshall ») de prendre possession d'objets contrefaits et de les détenir jusqu'à la décision définitive (5), mais il ne s'agit là que d'une mesure conservatoire, et non d'une confiscation définitive.

En revanche, lorsque la contrefaçon a été perpétrée à l'aide d'outils ou de machines spécialement adaptées à cette fin, le tribunal peut user de ses pouvoirs d'équité pour en ordonner la confiscation en vue de leur destruction. Naturellement, si l'outil ou la machine est composée de plusieurs parties dont certaines pourraient être utilisées de façon licite pour des fabri-

(1) *Nassau Electric R. Co. v. Sprague Electric Ry & Motor Co.*, NY 1899, 95 Fed. 415, 37 CCA 146; *Flat Slab Patents Co. v. Turner*, CCA Minn. 1923, 265 Fed. 257, cert. denied 43 S.Ct 700, 262 US 752, 67 L.Ed. 1215.

(2) Act of April 10, 1790 c. 7, § 1, Stat. 109, Section 4.

(3) Act of February 21, 1793, c. 11, § 1, Stat. 318, Section 5.

(4) *American Sulphite Pulp Co. v. Hinckley Fibre Co.*, DCNY 1914, 217 Fed. 57, reversed on other grounds 235 Fed. 173.

(5) *Underwood Typewriter Co. v. Elliott-Fischer Co.*, CCNY 1907, 156 Fed. 588; *In re Steiner*, DCNY 1912, 195 Fed. 299.

cations non contrefaisantes, la mesure de confiscation sera limitée à ceux des éléments de l'outil ou de la machine qui ne peuvent servir qu'à la contrefaçon. Par exemple, s'il s'agit d'une presse à mouler, le contrefacteur gardera la machine parce qu'on peut y adapter d'autres moules de formes diverses, mais il sera privé du moule contrefaisant. Logiquement, cette confiscation devrait n'être que temporaire, car rien ne s'oppose en droit à ce que le contrefacteur recommence la fabrication mise en cause après l'expiration du brevet. En fait, le tribunal ne prononcera pas la confiscation lorsque la période de validité du brevet touche à sa fin. Dans le cas contraire, l'intérêt que représente la possession de l'instrument s'amenuise peu à peu et devient nul, le plus souvent, avant l'expiration du brevet.

Cette sanction est d'autant plus efficace que la fabrication de l'instrument confisqué est difficile et coûteuse. D'autre part, le risque est souvent plus grand pour le contrefacteur sous le coup d'une condamnation de fabriquer avec un nouvel instrument que de continuer à produire à l'aide de l'ancien, parce qu'il est possible, dans de nombreux cas, de déceler par un examen minutieux du produit s'il a ou non été façonné à l'aide de tel instrument déterminé (moule, matrice, poinçon, etc.). Par conséquent, dans les cas de ce genre, le contrefacteur sous le coup d'une injonction hésitera quelque peu avant de se lancer dans une nouvelle série d'objets contrefaits obtenus à l'aide de nouveaux instruments. Il ne pourrait plus prétendre, en effet, que les nouveaux objets avaient été fabriqués et vendus avant l'ouverture de l'action en contrefaçon, et le « contempt of court » apparaîtrait alors avec évidence.

Titre III

Comparaison du droit français et du droit américain

390. — La comparaison des deux systèmes de sanction permet de relever un certain nombre de différences d'importance inégale.

Certaines de ces différences sont mineures, parce qu'elles portent davantage sur les concepts et les catégories juridiques que sur les solutions elles-mêmes.

391. — On peut noter, par exemple, que le juge français dispose du pouvoir de faire publier sa décision aux frais du contrefacteur. Sans doute le juge américain pourrait-il agir de même en tirant de son pouvoir d'équité le fondement qu'il ne peut trouver dans la loi. En fait, les décisions des juridictions fédérales sont largement publiées dans les recueils publics ou privés de jurisprudence. D'autre part, le breveté vainqueur dans son action a toujours le droit d'entourer le jugement de toute la publicité qu'il désire, par exemple en envoyant des circulaires au public, ou en passant des annonces dans la presse (1). Il ne pourrait cependant déformer par ce moyen le sens du jugement ou des ordonnances rendues à son profit, ni les utiliser dans un sens détourné, sans provoquer une injonction du tribunal à l'effet de faire cesser cette publicité frauduleuse (2), sans préjudice de dommages-intérêts envers le défendeur ainsi lésé (3).

(1) Aucune injonction ne peut être prononcée pour interdire cette publicité faite autour de la contrefaçon, *Chase v. Tuttle*, CCANY 1886, 27 Fed. 110; *Kelley v. Ypsilanti Dress-Stay Mfg. Co.*, CCA Mich. 1890, 44 Fed. 19; *Davison v. National Harrow Co.*, CCANY 1900, 103 Fed. 360.

(2) *United Kingdom Optical Co. v. American Optical Co.*, CCA Mass. 1934, 68 F.2d 637.

(3) *V. Asbestos Shingle, Slate & Sheeting Co. v. H. W. Johns-Manville Co.*, CCANY 1911, 189 Fed. 611.

392. — A l'inverse, le droit américain paraît à première vue plus favorable au breveté en ce qui concerne le catalogue des frais judiciaires taxables (« costs »), qui est nettement plus large que celui des dépens taxables en droit judiciaire français. Le breveté américain peut bénéficier en outre, lorsqu'il a gain de cause, du remboursement des frais et honoraires qu'il a pu verser à ses avocats et conseils. On a vu néanmoins que le breveté français pouvait obtenir la restitution de ces débours sous forme de dommages-intérêts.

393. — On pourrait relever d'autres différences mineures entre les deux systèmes de sanction, différences qui résident souvent moins dans une disparité de solutions que dans la répartition de ces solutions dans des catégories juridiques qui ne sont pas les mêmes suivant qu'on raisonne en juriste anglo-saxon ou en juriste français.

D'autres oppositions sont plus importantes, parce qu'elles révèlent l'originalité d'une sanction ou d'une méthode de sanction. Une comparaison globale permet, à cet égard, de dégager cinq traits particuliers du droit américain, qu'il est intéressant d'examiner en détail, parce qu'ils apportent une solution originale à des problèmes pratiques qui se posent dans tous les pays délivrant des brevets d'invention.

On peut dire, en effet, que le système américain des sanctions de la contrefaçon se caractérise par une technique de dosage de la sanction en fonction du comportement du breveté lui-même, par l'institution de l'injonction provisoire, par l'exclusion de la confiscation des produits contrefaits au profit du breveté, par la consécration du principe de la restitution des gains, et enfin par le caractère essentiellement privé des sanctions de la contrefaçon.

Ce n'est qu'après avoir examiné ces différents points qu'il sera possible de formuler un jugement critique d'ensemble sur les deux systèmes.

Section I

La règle de la Sect. 288

394. — On a vu que cette règle correspond historiquement à une atténuation de la théorie très sévère du « Common Law » suivant laquelle la nullité d'une revendication entraîne la nullité du brevet tout entier. L'application de cette théorie est aujourd'hui restreinte au cas de fraude caractérisée.

Si le breveté intente une action en contrefaçon sur la base d'un brevet qui contient une ou plusieurs revendications dont il apparaît qu'elles n'étaient pas brevetables, ou s'il se fonde sur plusieurs revendications d'un brevet et que certaines de celles-ci sont nulles, il ne pourra pas obtenir le remboursement de ses frais judiciaires. Si, au contraire, il n'invoque qu'une seule revendication, laquelle est valide, ou s'il prend la précaution, avant d'agir sur la base de son brevet, de renoncer formellement (« disclaim ») à celles des revendications qui sont nulles, le breveté peut alors bénéficier de la faculté appartenant aux tribunaux américains de faire supporter les frais judiciaires par l'une des parties seulement, en l'occurrence le défendeur succombant à l'action.

On voit donc que le jeu complet des sanctions de la contrefaçon n'est offert qu'à une catégorie privilégiée de brevetés, si on peut dire, à savoir ceux dont le monopole légal est reconnu totalement fondé par le tribunal. Dans le cas contraire, le propriétaire du brevet peut certes prétendre à l'application des sanctions essentielles, c'est-à-dire à la condamnation du contrefacteur à une restitution de ses gains ou à une réparation du préjudice, ou au prononcé d'une injonction, mais il est privé du bénéfice d'une sanction secondaire, à savoir le remboursement par le contrefacteur de ses frais judiciaires. Il ne pourra pas s'en plaindre, puisque la loi lui permet de rejoindre la catégorie privilégiée; il lui suffit pour cela de restreindre de lui-même l'étendue de son monopole légal en procédant à la renonciation *erga omnes* de celles des revendications de son brevet qui sont nulles.

Cette technique n'est pas sans intérêt, parce qu'elle fournit un moyen de plus d'assurer le respect des règles de la brevetabilité, et donc de protéger le public contre une extension injustifiée du monopole du breveté. A côté de l'obligation imposée à l'inventeur de préciser limitativement par une ou plusieurs revendications ce qui constitue son invention et son monopole, de l'examen préalable de l'invention et des revendications par l'Office des Patentes, et de l'annulation judiciaire des revendications non brevetables soit à la suite d'une action en déclaration de non-contrefaçon, soit à la suite d'une action en contrefaçon, il existe donc un quatrième type de sanction des règles de brevetabilité, qui consiste à restreindre le profit que pourrait tirer d'une action en contrefaçon le propriétaire d'un brevet partiellement nul, et à l'inciter ainsi à régulariser sa situation en renonçant de lui-même à la partie de son monopole qui n'est pas fondée en droit.

Il est bien vrai qu'il ne s'agit là que d'une restriction limitée, puisque la loi ne vise que les frais judiciaires, et qu'au surplus certains précédents excluent son application lorsque le propriétaire du brevet est assez avisé pour n'agir que sur la base de revendications valides, en laissant de côté celles dont il a des raisons de penser qu'elles pourraient être déclarées nulles. Il n'en reste pas moins que cette technique, tout à fait originale et née, comme la plupart des règles du droit anglo-saxon, du besoin d'adapter des règles plus anciennes aux nécessités de l'heure, mérite une attention particulière parce qu'elle pourrait très bien être étendue et systématisée, soit en droit américain, soit dans un autre droit connaissant le système des revendications.

On pourrait imaginer à la limite de subordonner d'une manière globale l'application des sanctions de la contrefaçon à la renonciation par le demandeur de celles des revendications de son brevet qui apparaissent nulles au tribunal chargé de statuer. C'était le système appliqué en « Common Law ». On pourrait aussi admettre que cette renonciation ne soit que postérieure à l'ouverture de l'instance, et non plus seulement antérieure comme le veut l'actuelle Sect. 288. Et si on craint de faire dépendre le monopole légal du brevet de l'appréciation d'un tribunal particulier, on peut n'appliquer le système qu'à demi, et ne refuser que l'injonction, ou que les sanctions restitutives.

On aboutirait de toute façon à un résultat particulièrement intéressant en matière de propriété industrielle, qui est d'éviter les conséquences de l'autorité seulement relative de la chose jugée et de permettre la disparition *erga omnes* des revendications abusives. Ce résultat ne serait certes atteint que partiellement et par la bande, mais il serait néanmoins précieux dans les systèmes n'admettant pas l'annulation *erga omnes* à la suite d'une décision judiciaire.

395. — La technique de la Sect. 288 pourrait-elle être appliquée en droit français ? Il ne le semble pas, car la renonciation partielle est difficile à imaginer lorsqu'il n'y a pas de revendications. Le monopole du breveté français peut être défini dans n'importe quelle partie de la description; il peut résulter du rapprochement de plusieurs passages de la description fort éloignés les uns des autres et intégrés chacun dans un ensemble d'éléments ne présentant aucun caractère de brevetabilité. La séparation n'est pas faite au départ entre ce qui est brevetable et objet d'appropriation de ce qui n'est qu'exposé de la

technique antérieure ou des résultats industriels. Comme on l'a vu, la détermination de l'invention protégeable n'intervient jamais avant le moment où il sera tenté précisément de la protéger, c'est-à-dire lorsque sera posé le problème de la contrefaçon. A partir de ce moment, c'est une alternative : ou bien le tribunal réussit à extirper de cet amalgame que constitue tout brevet français un ou plusieurs moyens nouveaux et brevetables; ou bien il n'y réussit pas, et une fois éteint le faisceau de lumière qui éclaira un instant telle ou telle partie de l'amalgame, celui-ci reprend son caractère diffus et indistinct.

La renonciation partielle n'a donc d'objet que lorsque l'invention objet du monopole est définie dans une ou plusieurs revendications, et la règle de la Section 288 apparaît ainsi comme un trait original du droit américain par rapport au droit français.

Section II

L'injonction provisoire

396. — Le juge américain a le pouvoir de prononcer, dans certains cas, une injonction provisoire adressée au défendeur dans l'action en contrefaçon. C'est un ordre, assorti de la menace d'une condamnation pour « contempt » en cas d'inexécution, d'avoir à cesser jusqu'à nouvel avis les agissements qui lui sont reprochés. Le juge ne prononce l'injonction, cependant, que s'il peut tirer des premiers éléments du dossier une présomption sérieuse de la validité du brevet et de sa contrefaçon, et de la menace d'un préjudice irréparable au détriment du breveté.

L'injonction provisoire est, en effet, essentiellement une mesure conservatoire, et n'est donc justifiée que s'il existe un risque de perte. C'est pourquoi le juge ne peut user de son pouvoir de prononcer l'injonction provisoire lorsqu'il apparaît que le préjudice pourra être réparé par une condamnation du contrefacteur. Comme, par ailleurs, cette mesure conservatoire entraîne en retour un préjudice au détriment du défendeur, il faut garantir celui-ci contre l'abus qui pourrait en être fait. L'injonction provisoire n'est donc pas prononcée lorsqu'il existe un doute quant au bien-fondé de la demande, c'est-à-dire en ce qui concerne la validité du brevet ou sa violation par le défendeur.

Mais la procédure de l'injonction provisoire est également une pièce importante dans le jeu des sanctions de la contrefaçon.

Elle tend, en effet, à décourager ceux qui, spéculant sur les lenteurs de la justice, s'efforcent, dès qu'ils sont attaqués en contrefaçon, de tirer le maximum de profits possibles de l'exploitation de l'invention pendant la durée du procès, dans l'espoir de pouvoir en déguiser au moins une partie au moment du règlement de comptes final.

On peut regretter, par conséquent, que le législateur français n'ait pas jugé bon d'étendre à la matière des brevets d'invention les dispositions de l'Art. 2-I de la loi de finances du 2 juillet 1963, qui prévoit la possibilité pour les tribunaux de prononcer des injonctions provisoires en matière de concurrence déloyale.

La durée moyenne des procès en contrefaçon est, en effet, extrêmement longue, surtout à Paris. D'autre part, les sanctions répressives et restitutives de la contrefaçon sont très insuffisantes en l'état actuel des textes et de la jurisprudence. Il en résulte que celui qui est assigné en contrefaçon n'a pratiquement rien à perdre et tout à gagner à continuer l'exploitation incriminée tant que la décision finale n'est pas rendue. Il n'est pas douteux que l'extension en matière de contrefaçon de brevets de la procédure prévue par la loi de 1963 permettrait de corriger en partie cette anomalie fondamentale.

Section III

La confiscation des objets contrefaits

397. — Si le juge américain use parfois de son pouvoir d'équité pour prononcer la confiscation des instruments de la contrefaçon, il ne peut pas, comme le juge français, étendre cette confiscation aux produits contrefaits eux-mêmes.

398. — La solution française a cet avantage d'éliminer le problème du droit d'utilisation des objets contrefaits fabriqués ou vendus avant le jugement prononçant la confiscation. La chose est d'importance, car deux questions se sont posées en droit américain qui sont loin d'avoir reçu une réponse précise.

La première question est de savoir si le fait, pour le fabricant contrefacteur, d'avoir restitué ses gains ou d'avoir payé des dommages-intérêts au propriétaire du brevet donne le droit à ce fabricant, sinon de vendre, du moins d'utiliser ceux des articles ou celles des machines contrefaites qu'il a encore en sa possession. Le même problème se pose du reste en ce qui concerne celui qui a contrefait par usage, et qui a été condamné

de ce fait à la restitution de ses gains, ou à des dommages-intérêts. Il faut répondre à cette question en faisant une distinction. La règle est que la condamnation du contrefacteur ne lui donne pas le droit de continuer à faire usage des produits contrefaits (1), quand même il ne s'agirait que d'une condamnation à des dommages-intérêts symboliques (« nominal damages ») (2). Toutefois, quand le breveté choisit comme mesure de son préjudice le prix forfaitaire de la licence (« full licence fee ») tel qu'il l'a déjà établi par ailleurs, le versement des dommages-intérêts ainsi calculés opère concession au défendeur de la licence d'utilisation de la machine (3).

La seconde question qui se pose en droit américain du fait de l'absence de la sanction de la confiscation est de savoir si la condamnation du fabricant ou du vendeur a pour conséquence de conférer à l'acheteur le droit d'utiliser ou de continuer à utiliser le produit contrefait. Il est assez difficile de se faire une opinion sur ce point, car il existe deux lignes de précédents en sens contraires. Certains précédents admettent que dans ce cas l'acquéreur a le droit de continuer à utiliser le produit, par exemple la machine, jusqu'à son usure complète (4), tandis que d'autres décident que l'acheteur n'a pas ce droit (5).

On aperçoit ainsi l'inconvénient pratique de l'absence de confiscation dans la panoplie des sanctions dont dispose le juge américain. La difficulté se présente surtout lorsque la

(1) V. dans le cas de condamnation pour dommages-intérêts (« damages »), *Suffolk Mfg. Co. v. Hayden*, Mass. 1866, 70 US 315, 3 Wall. 315, 18 L.Ed. 76; *Van Epps v. International Paper Co.*, CCANY 1903, 124 Fed. 542; *Campbell Printing Press & Mfg. Co. v. Manhattan R. Co.*, CCANY 1892, 49 Fed. 930; et dans le cas d'une condamnation à la restitution des gains (« profits »), *Spaulding v. Page*, CCA Cal. 1871, Fed. Cas. No. 13,219.

(2) *Blake v. Greenwood Cemetery*, CCANY 1883, 16 Fed. 676; *Electric Gas Lighting Co. v. Wollensak*, CCA Ill. 1895, 70 Fed. 790.

(3) *Spaulding v. Page*, CCA Cal. 1871, Fed. Cas. No. 13,219; *Stutz v. Armstrong*, CCA Pa 1885, 25 Fed. 147; *Emerson v. Simm*, CCANJ 1873, Fed. Cas. No. 4,443.

(4) Ainsi, dans le cas de condamnation du fabricant aux « damages » et aux « profits », *Booth v. Seevers*, CCA Md 1881, Fed. Cas. No. 1,648a; *Stebler v. Riverside Height Orange Growers Ass'n*, DC Cal. 1914, 211 Fed. 985, modified on other grounds 214 Fed. 550, 131 CCA 96, LRA 1915 F. 1101; *Allis v. Stowell*, CCA Wis. 1883, 16 Fed. 783; et dans le cas de condamnation du vendeur aux gains (« profits ») réalisés par la vente, *Spaulding v. Page*, CCA Cal. 1871, Fed. Cas. No. 13,219; *Steam Stone Cutter Co. v. Sheldons*, CCA Vt 1883, 15 Fed. 608; *Perrigo v. Spaulding*, CCANY 1876, 13 Blatchf. 389, Fed. Cas. No. 10,994.

(5) *De Laski & Thropp Circular Woven Tire Co. v. Empire Rubber & Tire Co.*, DCNJ 1916, 239 Fed. 139; *Rubber Tire Well Co. v. Goodyear Tire & Rubber*, Ohio 1914, 34 S.Ct 403, 232 US 413, 58 L.Ed. 663; V. aussi *Tuttle v. Matthews*, CCANY 1886, 28 Fed. 98; *Wilson v. Union Tool Co.*, CCA Cal. 1920, 265 Fed. 669.

contrefaçon porte sur une machine. Tant qu'il s'agit seulement d'un produit destiné à être consommé ou utilisé par le public, le propriétaire du brevet ne se soucie pas trop de savoir si ce produit continue à être utilisé, et qui l'utilise. L'essentiel à ses yeux est que la fabrication et la vente, source de ses bénéfices, aient cessé définitivement. Il n'en va pas de même lorsque la contrefaçon portait sur une machine, car la source de profit n'est plus seulement dans la fabrication et la vente de la machine, mais aussi, et quelquefois principalement, dans les avantages économiques que procure sa mise en œuvre. Il est certain que dans cette hypothèse la confiscation de la machine au profit du propriétaire du brevet apparaît moins comme une réparation du préjudice subi par celui-ci que comme la seule mesure susceptible d'y mettre un terme.

399. — La solution américaine est cependant plus juridique parce qu'elle correspond à la véritable nature des droits du breveté. Le brevet donne à son titulaire le droit exclusif de mettre en œuvre l'invention; il ne lui donne pas un droit de propriété *in rem* sur les produits fabriqués suivant l'invention. Le droit du breveté est un monopole qu'il peut exercer lui-même ou dont il peut tolérer le non-respect par d'autres moyennant un paiement. C'est un droit incorporel. Il en résulte qu'il ne peut se traduire qu'en argent, et que cet argent ne représentera jamais la valeur de l'objet matériel obtenu par la mise en œuvre de l'invention, mais seulement la plus-value, plus ou moins élevée suivant l'état du marché, que peut espérer le fabricant et le vendeur de cet objet, dès lors qu'il est le seul à pouvoir fabriquer ou vendre. S'il s'agit d'une machine brevetée dont le rendement est supérieur à celui des autres machines existant sur le marché, la plus-value correspond à la rente économique dont jouit l'utilisateur par rapport à ses concurrents. Il est donc logique que la sanction de la contrefaçon consiste en une condamnation à payer une somme d'argent, et on ne comprend pas qu'elle puisse consister en un transfert de propriété corporelle.

Il semble bien du reste que l'institution de la confiscation, dans le droit français des brevets, résulte justement de la fausse analyse que faisait le législateur de 1791 de la situation du breveté. Sans doute s'était-on contenté, à l'époque, d'observer que le brevet donne à son titulaire seul le droit de créer l'objet matériel, en sorte qu'il est aussi le seul, dans la situation la plus normale alors, à en être le propriétaire, au moins au départ. Le breveté fabrique des objets suivant le procédé qu'il a inventé, ou il fabrique les objets mêmes qu'il a inventés ou

perfectionnés, et il en devient donc, par le fait de la fabrication, le propriétaire. De là à considérer que le brevet confère une vocation exclusive à la propriété de ces objets, il n'y a qu'un pas qu'il était d'autant plus facile de franchir que cette analyse correspondait aux termes dans lesquels étaient accordés les privilèges aux inventeurs, depuis les premiers brevets florentins et vénitiens jusqu'à ceux délivrés par les derniers rois français (1).

Il faut donc admettre que sur ce point la solution développée par le droit américain est plus logique et plus conforme à l'analyse moderne que celle apportée par la loi française de 1844, bien qu'elle soit en même temps moins adaptée aux nécessités pratiques. Ceci mérite d'être relevé quand on songe que les juristes français font communément le reproche inverse au système anglo-saxon en général.

Section IV

La restitution des gains

400. — Le breveté américain peut toujours obtenir la restitution des gains (« profits ») réalisés par le contrefacteur. Cette solution est fondée sur la théorie suivant laquelle le contrefacteur s'est comporté comme un « trustee ex maleficio », c'est-à-dire comme quelqu'un ayant exercé les pouvoirs appartenant au propriétaire sans avoir été investi par lui de cette mission. Il doit donc, comme s'il avait été véritablement institué à cet effet, rendre compte au propriétaire des profits qu'il a retirés de l'exercice de ces droits.

Il faut reconnaître que cette règle et le fondement qui lui est donné correspondent bien à la nature du droit qu'il s'agit de protéger. Le brevet donne à son titulaire le droit opposable à tous de bénéficier seul de la rente économique procurée par son invention. Cette définition cesse d'être vraie, et l'institution du brevet perd son sens, si on n'accorde pas au breveté le moyen de revendiquer et de se faire restituer les gains dérivant de son invention lorsqu'un contrefacteur les a usurpés. La sanc-

(1) La sanction de la contrefaçon était alors communément la destruction des objets contrefaits. V. par ex. Le brevet accordé en 1421 à Filippo Brunelleschi par la République Florentine, et la loi vénitienne des brevets du 19 mars 1474 (« ... et l'artificio subito sia desfacto »). Certains brevets cependant étaient demandés et obtenus avec la stipulation que l'objet contrefait serait remis au breveté. V. à ce sujet Guilio Mandich, *Le privative industriali veneziane, 1450-1550*, in *Riv. di diritto commerciale*, 1936, I, 511 s.

tion de la restitution des gains est donc fondamentalement nécessaire.

La loi française de 1844 n'a pas prévu cette sanction, et s'il existe une jurisprudence ayant consacré en fait la restitution des gains sous couvert de dommages-intérêts, c'est au prix d'une fiction juridique d'ailleurs rejetée par une autre partie de la jurisprudence.

Les juges français doivent, en effet, choisir entre deux alternatives également fâcheuses.

Ou bien ils appliquent la loi rigoureusement, et ils consacrent une solution absurde. Chaque fois que le breveté n'a pas encore exploité son invention, qu'il a donné licence à d'autres de l'exploiter, ou qu'il l'a exploitée sur une échelle moins grande que le contrefacteur, celui-ci sera pratiquement sûr de retirer en fin de compte un profit de la contrefaçon. Il ne risque, en effet, abstraction faite d'une sanction pénale dérisoire et d'une confiscation limitée à ce qu'il aurait négligé d'écouler à temps, qu'une condamnation à des dommages-intérêts limités au manque à gagner et à la perte effectivement soufferts par le breveté. On imagine mal, dans ces conditions, comment les propriétaires de brevet qui ne sont pas en mesure d'exploiter eux-mêmes immédiatement leur invention pourraient encore trouver des licenciés. Quel entrepreneur serait assez fou, dans ces conditions, pour prendre licence contractuellement, ou même pour demander au tribunal une licence obligatoire, alors qu'il pourrait obtenir les mêmes résultats sans avoir à verser de redevance. La perspective de se voir interdire plus tard, par une injonction du tribunal, la continuation de la contrefaçon n'est certainement pas suffisante pour le dissuader de contrefaire dans l'immédiat. Il est clair qu'on aboutit ainsi à la ruine presque totale de l'institution du brevet.

La seconde alternative offerte au juge consiste à faire le raisonnement suivant lequel le breveté a le monopole de l'invention, que tout ce qui a été gagné par le contrefacteur aurait dû l'être par le breveté, et que par conséquent les gains du contrefacteur représentent le manque à gagner minimum du breveté. C'est évidemment consacrer une fiction, et méconnaître à la fois la notion de préjudice et celle de contrefaçon.

Le préjudice, en l'occurrence, s'analyse en un gain manqué. En l'absence de contrefaçon, le breveté dont l'invention n'est pas exploitée n'aurait rien gagné. Son préjudice du fait de la contrefaçon est donc nul. Quant à celui qui avait concédé une ou plusieurs licences d'exploitation, il n'aurait gagné que les redevances correspondant à la part du marché détournée par

le contrefacteur. Son préjudice est limité au montant de ces redevances, presque toujours inférieur à celui des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Par ailleurs, admettre la fiction du manque à gagner comme fondement de la restitution des profits, c'est renoncer du même coup à fonder cette sanction, nécessaire en soi, sur une théorie rendant compte de la véritable nature de la contrefaçon. Celle-ci, comme toutes les violations de droits réels, se définit comme l'usurpation d'un bien privatif, étant entendu que cette usurpation peut aussi constituer, dans certains cas, un délit civil ou pénal. La sanction principale de cette violation doit donc consister dans la restitution du bien à son propriétaire, ce qui n'exclut pas la possibilité d'autres sanctions, telle que l'infliction d'une peine, ou la condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'usurpation.

Section V

Du caractère pénal ou privé de la sanction

401. — Si on se fie au texte de la loi française, la contrefaçon est définie comme un délit, et sa sanction est une peine publique. La sanction civile est prévue également, mais de manière dérivée. En pratique cependant, le propriétaire d'un brevet s'abstient le plus souvent de déclencher l'action publique, et préfère agir au civil. Cette désaffection s'explique par plusieurs raisons. La première est le risque de voir le contrefacteur bénéficier de la maxime « *in dubio pro reo* », laquelle trouve fréquemment application dans ce domaine étant donné l'incapacité de la juridiction correctionnelle, compte tenu des règles de la procédure pénale, à apprécier une question aussi délicate que celle de la validité d'un brevet et de sa contrefaçon. Une seconde raison est le taux ridiculement bas des peines applicables, et encore plus celui des peines appliquées. Enfin, il faut voir dans l'emploi fréquent par la juridiction civile de la technique de l'astreinte un puissant moyen de coercition à l'encontre du contrefacteur récalcitrant.

En droit américain, la sanction de la contrefaçon est essentiellement privée, mais le juge a le pouvoir de condamner le contrefacteur à une lourde peine privée correspondant à une somme pouvant aller jusqu'à 200 % du montant des dommages-intérêts strictement compensatoires. De plus, la violation de l'injonction prononcée par le tribunal peut être sanctionnée, en cas de mauvaise foi du contrevenant, par la peine,

qui peut aller jusqu'à l'incarcération, correspondant au « criminal contempt of Court ».

402. — En réalité, la sanction de la contrefaçon ne peut pas être seulement pénale ou seulement civile. Elle est nécessairement double, et le système juridique le plus satisfaisant est celui qui impose dans les faits à la fois une sanction civile parfaite et la possibilité d'une sanction pénale impitoyable.

La sanction doit être d'abord et principalement civile, parce que le droit du breveté est un droit réel, un véritable droit de propriété incorporelle. La première chose à faire lorsque le propriétaire du brevet est privé de son monopole est de le lui restituer intégralement en même temps que les fruits qu'il était en droit de retirer de ce monopole au cas où il aurait été respecté, et que les fruits que le contrefacteur a pu en retirer en l'exerçant sans son autorisation.

Mais il faut aussi qu'il y ait une sanction pénale, parce que ce droit de propriété est constamment menacé et que la perspective d'une restitution des bénéfices réalisés est insuffisante à décourager les contrefacteurs potentiels. Certes tous les droits à opposabilité absolue sont fragiles, mais ils le sont à des degrés divers.

Le propriétaire d'un immeuble peut se voir déposséder par la force, mais cela est rare parce que l'intrus serait toujours sans titre et ne pourrait donc pas jouir pleinement de l'immeuble. Il ne pourrait pas le vendre ni l'hypothéquer valablement, et serait exposé pendant la période très longue de la prescription acquiescitive, à se voir expulsé à la suite d'une revendication du titulaire du droit. Les règles du droit civil suffisent donc à assurer le respect de la propriété immobilière, bien qu'on puisse déjà constater que certains empiètements sur les prérogatives du propriétaire d'immeuble soient parfois constitutifs d'une infraction à la loi pénale (violation de domicile, délits de chasse et de pêche, incendie volontaire, dévastation de récolte sur pied, coupe d'arbres appartenant à autrui, etc.).

Le droit du propriétaire de choses mobilières et corporelles est déjà beaucoup plus menacé. La chose mobilière est par définition transportable d'un lieu à un autre, et une fois ce transport opéré, la preuve de l'origine de la chose et de son statut juridique devient malaisé. Si la règle « en fait de meubles possession vaut titre » protège le propriétaire, elle protège aussi le voleur, car la bonne foi est présumée et c'est au revendiquant à prouver le fait de la perte ou du vol, c'est-à-dire l'identité de la chose avec celle qu'il possédait lui-même de bonne foi.

auparavant. Au surplus, la règle de l'Art. 2279 ne s'applique qu'aux meubles individualisés, et la catégorie des choses fongibles, dans l'économie moderne, est très compréhensive. Si le droit de propriété sur les biens mobiliers corporels n'était protégé que par des actions purement civiles n'ayant pour but que la restitution de la chose, il est évident qu'il y aurait toujours un grand intérêt à subtiliser les objets se trouvant en la possession des autres. Comme il en résulterait un trouble social intolérable et que la quasi-unanimité des hommes considère comme juste que chaque homme puisse jouir en exclusivité d'un certain nombre d'objets mobiliers, on fit en sorte que l'appréhension d'un de ces objets par un autre que son propriétaire soit sanctionnée par une peine suffisamment lourde pour que personne n'y trouve plus intérêt. C'est la raison pour laquelle la violation du droit est en même temps constitutive d'un délit pénal tel que le vol, l'escroquerie ou l'abus de confiance.

Ce renforcement de la sanction civile par une sanction pénale est encore plus nécessaire dans le cas des droits incorporels, parce que ce sont, de tous les droits de propriété, ceux qu'il est le plus facile d'enfreindre. Une fois publié le brevet, il n'est rien de plus facile pour les concurrents du breveté que de s'enfermer chez eux pour mettre en œuvre à leur tour l'invention, source de nouvelles richesses. La contrefaçon sera souvent difficile à prouver, notamment lorsqu'il s'agit d'un brevet de procédé, et de toute manière aucune entreprise ne peut hésiter à contrefaire un produit ou un procédé commercialement rentable lorsque le risque se limite pour elle à une simple absence de bénéfices. Le simple fait d'équilibrer ses comptes pendant une période plus ou moins longue et pour une partie seulement de ses fabrications n'est pas une perspective tellement sombre pour une entreprise. Toute hésitation disparaît lorsqu'elle peut espérer à ce prix gagner de nouveaux marchés, acquérir de nouvelles connaissances techniques qui l'amèneront peut-être à se faire octroyer à son tour de nouveaux brevets, détruire en fait, pendant un temps plus ou moins long, le monopole d'un concurrent, et lui porter ainsi un coup peut-être mortel. S'il n'existe qu'une sanction civile de la contrefaçon, cette dernière, telle le phœnix de la légende, renaîtrait sans cesse de ses cendres. Le breveté serait constamment contraint de traduire son droit en justice, et il serait à craindre que l'institution du brevet finisse par être dédaignée par les inventeurs. Il est donc nécessaire de prévoir en même temps une sanction pénale propre à faire réfléchir sérieusement les

contrefacteurs éventuels en les menaçant d'une perte d'argent non négligeable pour le cas où ils méconnaîtraient la loi des brevets.

Section VI

Le système le plus satisfaisant

403. — Lequel, du système américain ou du système français est-il le plus satisfaisant du point de vue des sanctions ? Il n'est guère possible que de donner à cette question une réponse de caractère général, car tout dépend en définitive des circonstances de chaque cas particulier. Il est certain que le système le meilleur à cet égard serait celui qui permettrait au juge à la fois d'accorder au breveté la plus juste restitution possible et de frapper le contrefacteur de manière assez rigoureuse pour le dissuader de recommencer.

Si on compare les deux systèmes suivant le premier de ces deux critères, on est amené à remarquer qu'en plus de la réparation de son préjudice, le breveté français a droit à la confiscation à son profit des produits de la contrefaçon. Le breveté américain a droit à la réparation de son préjudice et à la restitution des gains du contrefacteur, mais il ne pourra pas obtenir qu'on lui attribue les produits contrefaits. En revanche, il pourra, dans certains cas, se faire verser une somme égale ou supérieure jusqu'à concurrence de 200 % du montant des dommages-intérêts qu'il touche par ailleurs. Il est clair par conséquent que si le produit contrefait est très cher, si sa valeur marchande n'incorpore qu'une faible marge bénéficiaire et si la confiscation est possible et ordonnée, c'est le propriétaire de brevet français qui est avantagé. Si au contraire la marge est normale, et si le contrefacteur ne détient pas de stocks importants au moment de l'ouverture de l'instance, le breveté français ne peut tirer que peu de profit d'une mesure de confiscation ordonnée à son bénéfice. Le breveté américain, de son côté, peut souvent retirer une plus-value considérable de son action parce qu'il a vocation, dans le cas de violation délibérée de son titre, à la multiplication par deux ou par trois des dommages-intérêts.

L'examen des deux systèmes à la lumière du second critère mène à la même conclusion nuancée. En droit français, en dehors des cas exceptionnels de récidive ou de circonstances aggravantes, les peines sanctionnant le délit de contrefaçon sont certainement dérisoires. La question se ramène donc à savoir

lequel des deux systèmes permet les condamnations les plus lourdes au profit du propriétaire du brevet, et il faut faire la même distinction que précédemment.

Dans la majorité des cas, il faut reconnaître que c'est le droit américain qui est, du point de vue de la sanction de la contrefaçon, le plus favorable au breveté, alors que l'attitude des tribunaux américains est, en revanche, beaucoup plus sévère que celle des tribunaux français lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité du brevet ou sa contrefaçon. En France, l'expérience enseigne qu'il est rare qu'un procès en contrefaçon se traduise dans l'immédiat par un solde positif pour le breveté. Les sanctions civiles et répressives sont, en effet, insuffisantes, et la confiscation, lorsqu'elle est possible et ordonnée par le tribunal, porte rarement sur des quantités suffisamment importantes pour qu'il en résulte un profit appréciable.

On est surpris du contraste qu'il y a, en droit français, entre la faiblesse des sanctions de la contrefaçon et la facilité avec laquelle les tribunaux, en l'absence de critère légal et faute de pouvoir se fonder sur des revendications dans le brevet, admettent la validité des brevets et leur contrefaçon. Mais le système le plus satisfaisant n'est-il pas, au contraire, celui qui est aussi sévère à l'égard du breveté lorsqu'il s'agit de délimiter son monopole, qu'il est sévère à l'égard du contrefacteur lorsqu'il s'agit de faire respecter le monopole ainsi délimité.

CONCLUSION

404. — Les recherches comparatives en matière de brevets peuvent être utiles à deux points de vue. Tout d'abord, le législateur national doit pouvoir en tirer des indications précieuses aussi bien quant à l'opportunité d'introduire une réforme d'ensemble de la loi des brevets qu'en vue de perfectionner celle-ci sur certains points particuliers. D'autre part, l'expérience née de l'application prolongée de diverses solutions doit servir, lorsque le moment vient d'élaborer les règles d'un brevet international, à apprécier la valeur de ces solutions déjà expérimentées, ou à en inventer de nouvelles.

Il faut donc examiner les similitudes et les différences entre les deux régimes en se posant chaque fois ces deux questions :

— Quelle solution doit-on préférer *de lege ferenda* ?

— Y a-t-il ici une solution concevable dans l'hypothèse d'un brevet international ?

405. — Le catalogue et la définition des différents actes constitutifs de contrefaçon sont contenus, en droit français, exclusivement dans la loi pénale. Il en est résulté une incohérence fondamentale dans le système français de protection des brevets.

On a vu que, dans certains cas, lorsque la définition donnée par le texte pénal des Art. 40 et 41 s'avère trop étroite, la jurisprudence n'hésite pas à déborder cette définition et à faire application des règles du droit commun de la responsabilité civile pour atteindre certaines personnes ou certains comportements qui échappent à la qualification pénale de la contrefaçon.

Il en est ainsi, en particulier, en ce qui concerne l'exigence de la mauvaise foi de la part du contrefacteur non fabricant. On a vu que le délit de fabrication prévu dans l'Art. 40 de la loi des brevets ne comporte pas l'élément intentionnel, ce qui, il faut le souligner, constitue une exception aux règles de notre droit pénal. Plus orthodoxe de ce point de vue, mais plus inadéquate

aussi en fait, apparaît la définition des actes assimilés à la contrefaçon (Art. 41 de la Loi des brevets). L'élément intentionnel est ici indispensable à la qualification du délit. Il devrait en résulter que le breveté est sans recours chaque fois qu'il se trouve en face d'un vendeur ou d'un utilisateur dont il ne peut prouver la mauvaise foi. La jurisprudence a tourné la difficulté en décidant que même lorsque la bonne foi du contrefacteur rend impossible la poursuite pénale, l'action civile, fondée sur une faute non dolosive, reste possible.

Il en va de même dans l'hypothèse où le contrefacteur est une société. La jurisprudence accorde au breveté l'action civile en contrefaçon à l'encontre des personnes morales, bien que celles-ci ne puissent se rendre coupables d'un délit de contrefaçon.

La définition pénale de la contrefaçon est donc, en fait, dépassée, du moins dans certains cas. Va-t-on en tirer les conséquences et admettre qu'il existe une définition de la contrefaçon du point de vue des règles de la responsabilité civile ? Cela pourrait être intéressant, car les règles propres au droit pénal ne permettent pas toujours d'aboutir en cette matière à des solutions précises et adéquates. Mais cela n'est pas possible en droit, parce que l'action en contrefaçon accordée au breveté par la loi de 1844 diffère à la fois par certaines de ses modalités (Art. 47 et 48) et par certains de ses effets (Art. 49) de l'action de droit commun fondé sur les Art. 1382 et suivants du Code civil. Elle ne peut donc être exercée qu'en raison d'actes de contrefaçon au sens des Art. 40 et 41 de la loi des brevets. La jurisprudence l'a bien reconnu, puisqu'en dehors de quelques écarts rendus inévitables par les nécessités pratiques, elle reste fidèle à la règle suivant laquelle il n'y a pas de faute civile en dehors des actes de contrefaçon définis par la loi des brevets. L'existence de ces écarts n'en révèle pas moins l'incohérence du système et l'imperfection de la règle.

Il serait donc souhaitable que la loi contienne, à côté de la définition du délit pénal de contrefaçon, une définition purement civile de la violation de la propriété du brevet. Le breveté pourrait ainsi réclamer devant la juridiction civile, en se fondant exclusivement sur cette violation, la restauration de son droit de propriété et la restitution des profits auxquels la loi lui donne vocation. Il pourrait d'autre part, lorsque les éléments du délit pénal de contrefaçon sont réunis, mettre en mouvement la poursuite du contrefacteur devant la juridiction répressive.

Cette dualité permettrait au juge français, sur la base d'une définition civile de la contrefaçon adaptée à la nature du droit

et à sa sanction, de développer des solutions nuancées, pratiques, et compatibles avec la logique juridique. La jurisprudence américaine de la participation à contrefaçon, et la règle américaine de la répression limitée aux actes de contrefaçon commis de mauvaise foi sont de bons exemples de solutions auxquelles nous devrions pouvoir parvenir.

La même solution dualiste pourrait être adoptée dans le cas d'un brevet international. On peut observer que l'avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets (« projet Haertel ») consacre en fait une définition dualiste de la contrefaçon. Le catalogue précis des différents actes de contrefaçon (fabrication, vente, etc., sans oublier la participation à contrefaçon) est contenu dans l'Art. 20 Première Variante, relatif aux droits conférés par le brevet européen. Ce texte ne comportant aucune disposition répressive, il résulte que la définition première de la contrefaçon est une définition de droit civil. Néanmoins, l'Art. 178 du même projet de Convention, intitulé « Sanctions pénales », prévoit que « les dispositions pénales nationales en matière de contrefaçon sont applicables au cas de contrefaçon d'un brevet européen définitif, dans la mesure où les mêmes faits de contrefaçon seraient punissables s'ils portaient atteinte à un brevet national ». S'il faut faire quelques réserves au sujet de cette attribution de compétence aux lois nationales dans une matière aussi cruciale pour la vie de l'institution, il n'en reste pas moins que ce projet de brevet international comporte une double définition des faits de contrefaçon : une définition des différentes atteintes au droit privatif (Art. 20), une définition particulière à la répression pénale (lois pénales nationales auxquelles renvoie expressément l'Art. 178).

406. — C'est sans doute du point de vue des critères d'appréciation de la contrefaçon que la loi et la jurisprudence française révèlent la plus grande pauvreté. L'exemple américain, parmi plusieurs autres, ne laisse subsister aucun doute quant à la nécessité d'adopter la méthode d'analyse en « moyens », « fonctions » et « résultats » lorsqu'il s'agit de confronter le produit ou le procédé breveté avec le produit ou le procédé litigieux. On peut penser par ailleurs que le système de l'examen préalable inauguré par le législateur américain présente un avantage décisif par rapport au système français de délivrance sans examen, parce qu'il permet de définir avec précision dans les « revendications » du breveté les moyens nouveaux monopolisés par celui-ci. Force est de constater que

tandis que les tribunaux français se paient le plus souvent de formules creuses, les tribunaux américains se livrent dans chaque cas de contrefaçon à un fécond travail d'analyse qui leur permet de trancher sérieusement et rationnellement la question de la contrefaçon du brevet.

Or il est primordial que le droit de monopole du breveté, comme tout droit et comme tout monopole, soit délimité avec certitude. Les effets bénéfiques attendus de l'institution, tout comme la sécurité du commerce juridique, sont à ce prix. Parce que l'appréciation de la contrefaçon par le juge est restée, en droit français, hormis quelques décisions exceptionnelles, purement subjective, le droit du breveté, à l'image de sa sanction, paraît bien souvent gratuit et arbitraire. Ceci est d'autant plus inadmissible dans un pays où la quasi-unanimité des auteurs et de la jurisprudence sont hostiles à l'adoption de critères subjectifs (tels que le niveau inventif, l'utilité, etc.) comme conditions de la brevetabilité. Il est certain que, pour les mêmes raisons, le problème primordial de l'appréciation de la contrefaçon ne devrait pas être négligé par les rédacteurs d'un projet instituant un éventuel brevet international.

407. — Du point de vue des mécanismes de recours, les solutions dépendent moins de la décision raisonnée du législateur que du contexte historico-juridique de l'organisation judiciaire et de la procédure.

En ce qui concerne les conditions d'ouverture de l'action en contrefaçon, le droit américain offre l'exemple d'une solution radicale au problème que soulève l'inaction prolongée de certains brevetés en face des violations répétées de leurs droits. On a vu que le breveté qui reste trop longtemps inactif en face des contrefaçons encourage ainsi les tiers à croire que l'exploitation de l'invention n'est pas illicite. Il en résulte un véritable piège pour les entrepreneurs qui peuvent se voir interdire soudain de poursuivre une fabrication dans laquelle ils ont investi d'année en année davantage de capital humain et technique, confirmés qu'ils étaient par l'indifférence du breveté dans leur croyance en la licéité et l'avenir de leur entreprise. La règle américaine du « laches » permet à ces entrepreneurs d'opposer au breveté une fin de non-recevoir lorsqu'il exerce l'action en contrefaçon trop tardivement et alors qu'il savait depuis longtemps que les moyens revendiqués dans son brevet étaient repris par d'autres. Cette règle pourrait être introduite dans le droit français. Elle pourrait être incluse également dans une convention internationale relative à un brevet international ou mondial.

Sur le terrain de la compétence en matière de contrefaçon, le droit américain offre au contraire deux exemples qu'il est peut-être préférable de ne pas suivre.

En premier lieu, la distinction purement procédurale entre l'action « at law » et la « suit in equity », héritée de la dualité de juridictions que connaissait l'ancienne Angleterre, apparaît aujourd'hui comme une complication inutile et bien souvent préjudiciable aux intérêts du breveté. Il serait beaucoup plus logique, et sans autre conséquence semble-t-il, d'unifier la procédure en attribuant au tribunal, dans tous les cas, les pouvoirs cumulés du juge « at law » et du juge d'équité.

Le second défaut révélé par le système américain des compétences, et auquel il est sans doute plus difficile de remédier, réside dans l'absence d'une attitude uniforme des tribunaux en face des contrefaçons de brevet. Certaines cours d'appel sont en effet fort sévères pour le breveté; d'autres sont au contraire trop indulgentes, comme on peut le voir grâce aux statistiques disponibles. Il en résulte le recours fréquent par les brevetés américains à la pratique dite du « forum shopping », consistant à choisir, parmi les tribunaux devant lesquels il est pratiquement possible d'attirer l'affaire, celui qui est réputé pour ses bonnes dispositions à l'égard des brevetés.

En France, où il n'y a pas de statistiques dans ce domaine, le « forum shopping » semble pratiqué moins systématiquement, et l'attitude des tribunaux apparaît plus uniforme en raison surtout du fait que la plupart des affaires de contrefaçon viennent devant les tribunaux de la Seine, ce qui permet à la Cour de Paris de jouer un rôle unificateur.

Il est à craindre que la situation soit toute différente le jour où sera institué un brevet européen ou international. A moins en effet que soit créée une juridiction spécialisée chargée de statuer sur la contrefaçon et sur la validité des brevets, on assistera très probablement à une course effrénée des propriétaires de brevet vers les juridictions qui se montreront moins sévères que les autres pour les brevetés. Or, ces disparités d'attitude entre tribunaux seront encore plus grande qu'aux Etats-Unis à l'heure actuelle, parce qu'il est inévitable que les tribunaux des différents pays « abonnés » au brevet international gardent longtemps les habitudes qu'ils ont prises en appliquant les lois nationales, lesquelles sont, comme chacun sait, fort divergentes en cette matière. Certains rédacteurs majoritaires du projet de Convention relative à la création d'un brevet européen ne semblent pas avoir apprécié exactement l'inconvénient des pratiques du « forum shopping », puisque

ce projet, s'il prévoit bien la compétence exclusive d'une juridiction unique supranationale pour ce qui est de l'appréciation de la validité du brevet, abandonne en revanche aux tribunaux nationaux préexistant l'appréciation de la contrefaçon des brevets internationaux (1).

408. — En ce qui concerne enfin les sanctions de la contrefaçon, le droit américain et le droit français envisagent la sanction civile de manière assez différente. En droit américain, c'est une réparation en numéraire correspondant soit au profit réellement et directement réalisé par le contrefacteur, soit au manque à gagner effectif subi par le breveté, alternativement. En droit français, c'est en principe la réparation du manque à gagner subi par le breveté, mais le contrefacteur peut être condamné à la confiscation des produits contrefaits se trouvant en sa possession.

On peut relever, du reste, en droit français, une contradiction fondamentale. La confiscation des objets contrefaits, pourtant envisagée comme une sanction purement civile, aboutit, si on la traduit en valeur, à priver le contrefacteur d'une somme d'argent bien supérieure au préjudice subi par le breveté et même au profit que le contrefacteur aurait lui-même tiré de la contrefaçon. A l'inverse, lorsque la confiscation n'est pas praticable et que le breveté n'exploitait pas lui-même son invention, la réparation limitée au manque à gagner du breveté demeure inférieure, le plus souvent, au profit que le contrefacteur a lui-même tiré de la contrefaçon.

Pour ce qui est de la sanction pénale, en revanche, les différences entre le droit américain et le droit français sont peut-être plus apparentes que réelles. Paradoxalement, la contrefaçon est définie en droit français comme un délit pénal mais se trouve rarement sanctionnée pénalement, le breveté préférant normalement agir au civil. En droit américain, la contrefaçon est un pur délit civil, mais elle est sanctionnée assez souvent par une condamnation de caractère punitif.

Le mal vient de ce qu'on a négligé, aux Etats-Unis comme en France, de s'entendre sur la nature juridique de la contrefaçon. La violation du monopole légal du breveté doit-elle être définie comme un délit pénal, comme un délit ou quasi-délit civil, ou comme l'exercice sans titre d'un droit appartenant à un autre ?

(1) En fait, l'avant-projet de Convention relative à un droit européen des brevets va encore plus loin, puisqu'il paraît assujettir aux règles matérielles nationales, au moins subsidiairement, la définition de la contrefaçon d'un brevet européen : V. art. 20b (2) Première Variante de l'art. 20, et art. 178. On mesure sans doute mal le danger d'une telle solution.

C'est assurément cette dernière notion qui correspond le mieux à l'idée d'atteinte à un droit réel qu'il s'agit de restaurer dans son intégrité initiale. En droit français comme en droit américain, le brevet confère en effet à son titulaire un droit réel, c'est-à-dire opposable à tous, sur l'invention qu'il couvre (1). Simplement, à la différence de la plupart des autres droits réels, et particulièrement du droit de propriété, ce droit ne s'exerce pas relativement à un bien corporel, mais porte sur les profits pouvant résulter de l'exploitation de l'invention. A ce droit réel de nature particulière doit correspondre une sanction civile particulière.

En France, le droit commun de la responsabilité civile ne fournit pas de solution satisfaisante à ce problème. En particulier, les règles gouvernant la détermination du préjudice à réparer, lorsqu'on les applique strictement, interdisent la restitution au breveté des profits tirés par le contrefacteur de l'exploitation illicite de l'invention. Au surplus, la juxtaposition des règles de la responsabilité civile et de la sanction de la confiscation conduit à un résultat illogique, le breveté recevant trop d'un côté et trop peu de l'autre. Il est certain qu'à cet égard, les solutions apportées par le droit américain sont beaucoup plus satisfaisantes.

Quoi qu'il en soit, si la sanction doit être avant tout civile, c'est-à-dire restitutive quant au passé et protectrice pour l'avenir, elle n'est pas suffisante pour jouer un rôle d'intimidation vis-à-vis des contrefacteurs en puissance. Il faut de plus la menace d'une peine, c'est-à-dire d'une privation d'argent infligée au contrefacteur qui soit sans commune mesure avec le manque à gagner subi par le breveté ou le gain réalisé par le contrefacteur. Sans cette menace, les contrefacteurs potentiels auraient toujours intérêt à contrefaire, même lorsqu'ils risquent de reverser leur gain et de payer les frais d'un procès. Le système américain qui donne au même tribunal compétence pour réparer la violation au droit privatif (sanction civile) et pour infliger une punition au contrefacteur (peine) est très satisfaisant en pratique. Néanmoins, dans le contexte du droit français ou continental, ce système pêche par deux aspects : en premier lieu, il y a confusion entre la juridiction civile et la juridiction répressive, qui sont réunies dans les mêmes mains et dans la même instance; d'autre part, la sanction punitive (aggravation jusqu'au triple des dommages-intérêts) est une

(1) Le caractère réel du droit conféré par le brevet a été reconnu par une décision du Trib. Gr. Inst. Seine du 8 déc. 1961, Ann. 1962, 127 et note Maurice Riché.

véritable peine privée, la somme exigée du contrefacteur allant au breveté lui-même et non au Trésor public, et est donc incompatible avec les principes généraux du droit français.

409. — *De lege ferenda*, on peut concevoir un système suivant lequel la définition de la violation du droit serait une affaire purement civile et relevant seulement de la compétence de la juridiction civile, tandis que la sanction civile pourrait être accompagnée, dans certains cas définis par la loi pénale, d'une sanction punitive exemplaire. Dans ce système, le breveté qui s'est vu reconnaître à la fois la validité de son titre et sa contrefaçon, et qui a obtenu les restitutions convenables, pourrait alors porter plainte, dans les cas de contrefaçon commise de mauvaise foi, devant le tribunal répressif, lequel ne prononcerait de peine que si la mauvaise foi est établie.

De cette manière, la juridiction civile, dans le cas d'un brevet européen ou international, pourrait être une juridiction unique et spécialisée, habile à appliquer le critère des équivalents dans son appréciation de la validité du brevet et de sa contrefaçon. Il y aurait en revanche moins d'inconvénient, semble-t-il, à ce que la qualification du délit pénal et sa sanction propre demeurent, au moins pour un temps, de la compétence des tribunaux répressifs nationaux, étant entendu que ceux-ci seraient alors liés par la constatation faite par le juge civil *inter partes* de la validité du brevet et de sa contrefaçon. La qualification pénale de la contrefaçon dépendrait ainsi de la constatation au civil de la violation d'un brevet, ce qui est exactement le processus inverse de celui suivi actuellement en droit français.

410. — Plus encore qu'une étude critique limitée au droit positif national, l'étude comparative des solutions apportées par le droit français d'une part, par le droit américain d'autre part, au problème de la contrefaçon des brevets permet non seulement de faire apparaître comme en relief les défauts et les insuffisances du système en vigueur dans notre pays, mais encore d'envisager autrement que dans l'abstrait un certain nombre d'innovations et de perfectionnements qu'il serait possible de lui apporter. On peut douter cependant que le législateur actuel soit conscient de la nécessité de remanier profondément la vieille loi française des brevets. En effet, ni l'opinion publique, ni les professionnels de la recherche ou de la protection, ni les milieux industriels intéressés n'exercent la moindre pression en ce sens, les seuls efforts qui soient exercés à l'heure actuelle visant au contraire à faire défendre par nos négoc-

ciateurs le brevet français actuel face aux tentatives déployées dans les pays voisins en vue de donner à l'Europe le brevet unique, sérieux et solide dont elle a besoin. Aussi bien peut-on se demander si le problème d'une réforme de la loi française des brevets, même restreinte aux dispositions relatives à la contrefaçon, n'est pas aujourd'hui un problème dépassé, les solutions véritables dépendant désormais des négociateurs de la Convention créant le brevet européen ou le brevet international à vocation mondiale. On peut compter du reste que ces négociateurs font et feront, par la force des choses, une large place au droit comparé dans leurs travaux préparatoires.

ANNEXE

I. — Extraits de la loi américaine sur les brevets du 19 juillet 1952

— Texte original

— Traduction

II. — Extraits de la loi française sur les brevets du 5 juillet 1844

I. — UNITED STATES CONGRESS ACT OF JULY 19, 1952

.....

Sect. 253. Disclaimer

Whenever, without any deceptive intention, a claim of a patent is invalid the remaining claims shall not thereby be rendered invalid. A patentee, whether of the whole or any sectional interest therein may, on payment of the fee required by law, make disclaimer of any complete claim, stating therein the extent of his interest in such patent. Such disclaimer shall be in writing, and recorded in the Patent Office; and it shall thereafter be considered as part of the original patent to the extent of the interest possessed by the disclaimant and by those claiming under him.

In like manner any patentee or applicant may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term, of the patent granted or to be granted.

.....

CHAPTER 28. — INFRINGEMENT OF PATENTS

Sect. 271. Infringement of patent

a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses or sells any patented invention, within the United States during the term of the patent therefor, infringes the patent.

b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

c) Whoever sells a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following : (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement.

Sec. 272. Temporary presence in the United States

The use of any invention in any vessel, aircraft or vehicle of any country which affords similar privileges to vessels, aircraft or vehicles of the United States, entering the United States temporarily or accidentally, shall not constitute infringement of any patent, if the invention is used exclusively for the needs of the vessel, aircraft or vehicle and is not sold in or used for the manufacture of anything to be sold in or exported from the United States.

I. — LOI DU CONGRES AMERICAIN DU 19 JUILLET 1952

Sect. 253. Renonciations (Disclaimer)

Lorsque, sans intention de tromper, une revendication n'est pas valable, les autres revendications ne seront pas, de ce chef, rendues invalides. Tout breveté, soit pour le tout, soit pour un intérêt partiel, pourra, moyennant paiement des taxes prescrites, faire une renonciation pour toute revendication complète, en indiquant l'étendue de l'intérêt qu'il possède dans le brevet. La renonciation sera faite par écrit et enregistrée au Patent Office : elle sera considérée, à l'avenir, comme partie intégrante du brevet original jusqu'à concurrence du montant de l'intérêt que possèdent le renonciateur et ceux qui formuleraient des revendications en son nom.

De même, tout breveté ou déposant pourra renoncer à un brevet, délivré ou à délivrer, pour sa durée tout entière, ou pour la partie qui reste à courir, ou la mettre à la disposition du public.

CHAPITRE 28. — CONTREFAÇON

Sect. 271. Actes de contrefaçon

a) Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent titre, quiconque aurait, sans autorisation, fabriqué, utilisé ou vendu dans les Etats-Unis une invention brevetée durant la validité du brevet se rendra coupable de contrefaçon.

b) Quiconque aurait poussé activement autrui à contrefaire un brevet sera responsable à titre de contrefacteur.

c) Quiconque aurait vendu un élément d'une machine, fabrication, combinaison ou composition brevetée, une matière ou un appareil servant à appliquer un procédé breveté et constituant une partie matérielle de l'invention sera responsable à titre de « co-contrefacteur » (contributory infringer), s'il savait qu'il s'agissait d'un objet fabriqué spécialement en vue de la contrefaçon, ou spécialement propre à être utilisé pour la commettre, et non d'un article courant (staple article or commodity) pouvant être utilisé sans commettre une contrefaçon substantielle.

Nul propriétaire ayant autrement droit à une réparation ensuite de la contrefaçon ou de la co-contrefaçon de son brevet ne pourra être débouté, ou considéré comme coupable d'abus de ses droits pour l'un des motifs suivants : (1) avoir gagné par des actes qui — s'ils étaient accomplis par autrui sans son consentement — constitueraient une « co-contrefaçon » du brevet; (2) avoir accordé à autrui une licence relative à l'accomplissement d'un acte de la nature visée sous a) ou autorisé un tiers à ce faire; (3) s'être efforcé de défendre ses droits contre la contrefaçon ou la « co-contrefaçon » du brevet.

CHAPTER 29. — REMEDIES FOR INFRINGEMENT OF PATENT, AND OTHER ACTIONS

Sect. 281. Remedy for infringement of patent

A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.

Sect. 282. Presumption of validity; defenses

A patent shall be presumed valid. The burden of establishing invalidity of a patent shall rest on a party asserting it.

The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded :

(1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability,

(2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability.

(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title,

(4) Any other fact or act made a defense by this title.

In actions involving the validity or infringement of a patent the party asserting invalidity or noninfringement shall give notice in the pleadings or otherwise in writing to the adverse party at least thirty days before the trial, of the country, number, date, and name of the patentee of any patent, the title, date, and page numbers of any publication to be relied upon as anticipation of the patent in suit or, except in actions in the United States Court of claims, as showing the state of the art, and the name and address of any person who may be relied upon as the prior inventor or as having prior knowledge of or as having previously used or offered for sale the invention of the patent in suit. In the absence of such notice proof of the said matters may not be made at the trial except on such terms as the court requires.

Sect. 283. Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

Sect. 284. Damages

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

Sect. 285. Attorney fees

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

Sect. 272. Exceptions

L'emploi d'une invention dans un navire ou dans un engin de locomotion aérienne ou terrestre d'un pays qui accorde des privilèges similaires aux navires et engins des Etats-Unis ne constituera pas une contrefaçon de brevet si le navire ou l'engin pénètre dans les Etats-Unis temporairement ou accidentellement, à condition que l'invention soit utilisée exclusivement pour les besoins du navire ou de l'engin et qu'elle ne soit ni vendue dans les Etats-Unis, ni utilisée pour la fabrication d'un produit à y vendre ou à en exporter.

CHAPITRE 29. — REPARATIONS ET AUTRES ACTIONS

Sect. 281. Réparations ensuite de contrefaçon

Tout breveté pourra demander par la voie civile, une réparation fondée sur la contrefaçon de son brevet.

Sect. 282. Présomptions de validité; exceptions

Tout brevet est présumé valable. Le fardeau de la preuve de l'invalidité incombe à celui qui l'affirme.

Dans toute action impliquant la validité ou la contrefaçon d'un brevet, le défendeur pourra invoquer :

1° qu'il n'y a pas contrefaçon, qu'il n'est pas responsable de celle-ci ou qu'elle ne peut pas être poursuivie;

2° que le brevet ou la revendication en cause sont invalides pour l'un des motifs indiqués dans la partie II du présent titre à titre de condition de la brevetabilité;

3° qu'il y a invalidité fondée sur la non-observation des §§ 112 ou 251 du présent titre;

4° que tel autre fait ou acte constitue une défense aux termes du présent titre.

La partie alléguant l'absence de contrefaçon ou l'invalidité du brevet notifiera par écrit à la partie adverse, trente jours au moins avant l'audience, les pays, numéro, date et nom du titulaire de tout brevet, voire les titre, date et pages de toute publication, invoqués à titre d'antériorité, ou — sauf s'il s'agit d'une action portée devant la U.S. Court of Claims — propres à montrer l'état de l'art en cause. Elle notifiera également les nom et adresse de toute personne citée à titre d'inventeur antérieur, ou de personne ayant eu une connaissance antérieure du brevet en cause, ou ayant autrement utilisé ou offert en vente l'invention. A défaut de cette notification, la preuve de ce qui précède pourra n'être admise, lors de l'audience, qu'aux conditions posées par la Cour.

Sect. 283. Injonctions

Les Cours compétentes pour juger des affaires fondées sur le présent titre auront le pouvoir d'accorder des injonctions, selon les principes de l'équité, dans le but de prévenir la violation d'un droit protégé par un brevet, aux conditions que la Cour jugerait raisonnables.

Sect. 284. Dommages

Si la Cour a fait droit à l'action du demandeur, elle lui allouera des dommages proportionnés à la violation, mais ne pouvant — en aucun cas — être inférieurs à une redevance raisonnable ensuite de l'emploi de l'invention par le défendeur, ainsi que les intérêts et les frais qu'elle fixerait.

Si les dommages ne sont pas fixés par le jury, ils seront alloués par la Cour, qui pourra — dans un cas comme dans l'autre — les augmenter jusqu'au triple.

La Cour pourra entendre des témoins pouvant l'assister dans la constatation des dommages ou dans la fixation de la redevance raisonnable en l'espèce.

Sect. 286. Time limitation on damages

Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.

In the case of claims against the United States Government for use of a patented invention, the period before bringing suit, up to six years, between the date of receipt of a written claim for compensation by the department or agency of the Government having authority to settle such claim, and the date of mailing by the Government of a notice to the claimant that his claim has been denied shall not be counted as part of the period referred to in the preceding paragraph.

Sect. 287. Limitation on damages; marking and notice

Patentees, and persons making or selling any patented article for or under them, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word « patent » or the abbreviation « pat. », together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

Sect. 288. Action for infringement of a patent containing an invalid claim

Whenever, without deceptive intention, a claim of a patent is invalid, an action may be maintained for the infringement of a claim of the patent which may be valid. The patentee shall recover no costs unless a disclaimer of the invalid claim has been entered at the Patent Office before the commencement of the suit.

Sect. 285. Frais d'avoués

Dans des cas exceptionnels, la Cour pourra allouer à la partie gagnante des frais raisonnables d'avoués.

Sect. 286. Délai de forclusion

Sauf si la loi n'en dispose autrement, nulle réparation ne sera due à l'égard de violations commises plus de six ans avant l'introduction de l'action ou de l'action reconventionnelle.

Si une action fondée sur l'emploi de l'invention est dirigée contre le Gouvernement des Etats-Unis, il ne sera pas compté — dans les limites de six ans — à titre de période antérieure à l'introduction de l'action, la période comprise entre la date de réception — par le Département ou par le Bureau compétent — de la revendication écrite et la date d'expédition du rejet de celle-ci.

Sect. 287. Limitation des dommages; marquage et notification

Les brevetés et toute personne fabriquant ou vendant des objets brevetés pour son compte ou sous son ordre, pourront prévenir le public que l'objet est breveté, soit en inscrivant sur l'objet le mot « Patent », ou « Pat. », avec le numéro du brevet, soit, lorsque la nature de l'objet ne se prête pas à cette inscription, en attachant à l'objet lui-même, ou à l'emballage qui en contient un ou plusieurs exemplaires, une étiquette portant la même indication. Dans tout procès en contrefaçon engagé par une partie qui aurait négligé de marquer ainsi les objets brevetés, il ne sera accordé de dommages-intérêts au demandeur que s'il peut prouver que le défendeur, ayant été dûment prévenu de la contrefaçon, a continué de la commettre après réception de l'avis. L'introduction d'une action en contrefaçon constituera une notification de cette nature.

Sect. 288. Cas d'invalidité d'une revendication

Lorsque, sans intention de tromper, une revendication n'est pas valable, l'action pourra être poursuivie quant à la violation d'une revendication pouvant être valable. Nuls dépens ne seront alloués au breveté si la renonciation à la revendication invalide n'a pas été enregistrée au Patent Office avant l'introduction de l'action.

II. — LOI FRANÇAISE DU 5 JUILLET 1844 SUR LES BREVETS D'INVENTION

.....

TITRE V. — DE LA CONTREFAÇON, DES POURSUITES ET DES PEINES

40. — Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. — Ce délit sera puni d'une amende de 360 F à 7 200 F.

41. — Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.

42. — Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

43. — Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi.

Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet.

Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice.

44. — L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

45. — L'action correctionnelle pour l'application des peines ci-dessus ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

46. — Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.

46 bis. — Les faits antérieurs à la délivrance d'un brevet ne seront pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits du breveté et ne pourront motiver de condamnation, même au civil, à l'exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d'une copie officielle de la description de l'invention jointe à la demande de brevet.

47. — Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.

Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire procéder.

Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie.

Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant; le tout, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

48. — A défaut, par le requérant, de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètre de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36.

49. — La confiscation des objets reconnus contrefaits, et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, seront, même en cas d'acquiescement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.

Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

- ALLART Henri.
Traité théorique et pratique des brevets d'invention.
3^e éd., Paris, Arthur Rousseau, 1911.
- AMDUR Leon Harney.
Patent law and practice.
New York, Clark Boardman C^o. Ltd., 1935.
- AMERICAN JURISPRUDENCE.
V^o patents.
Rochester, Lawyers Cooperative Publishing C^o., up to date.
- BIESTERFELD Chester H.
Patent law.
2^d éd., New York/London, John Wiley & Sons, 1949.
- BLANC Etienne.
Traité de la contrefaçon et de sa poursuite en justice.
4^e éd., Paris, H. Plon, 1855.
- BOUJU André.
La protection des inventions aux Etats-Unis. Le brevet américain.
Paris, Eyrolles, 1961.
- CASALONGA Alain.
Traité technique et pratique des brevets d'invention.
3 vol., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, R. Pichon & Durand-Auzias, 1949-1958.
- CORPUS JURIS SECUNDUM.
V^o patents.
Brooklyn, The American Law Book C^o., up to date.
- COUHIN Claude.
— Les inventeurs aux Etats-Unis et en France.
2^e éd., Paris, L. Larose & L. Tenin, 1909.
— La propriété industrielle, artistique et littéraire.
3 vol., Paris, L. Larose, 1894-1898.
- DIENNER John A.
The United States patent system.
Chicago, The American Society for Metals, 1940.
- DURHAM Hobart Noble.
Outline of patent litigation in the United States of America.
New York, 1963.
- ENCYCLOPEDIE JURIDIQUE DALLOZ.
Droit commercial. V^o brevet d'invention, par Albert Chavanne.
Paris, Dalloz, 1956.

ETIENNE Olivier.

L'examen préalable des brevets d'invention en Angleterre, Allemagne, Autriche, Hollande, aux Etats-Unis, et les mouvements en faveur de l'introduction d'un tel système en France et en Suisse.
Neufchatel, Impr. A. & W. Seiler, 1950.

FARNSWORTH E. Allan.

An introduction to the legal system of the United States.
New York, Oceana Publications, 1963.

FRANCOZ Paul.

Les brevets d'invention.
Paris, Les Editions Sociales Françaises, 1955.

GITLIN Paul and WOODWARD William Redin.

Tax aspects of patents, copyrights and trademarks.
New York, Practising Law Institute, 1960.

HUARD Gustave.

Traité de la propriété intellectuelle.
2 vol., Paris, Marchal & Billard, 1903 et 1906.

JURIS-CLASSEUR COMMERCIAL.

Brevets d'invention, par Paul Mathély, Robert Plaisant et J. Rousseau,
Paris, Editions Techniques S. A., tenu à jour.

LADAS Stephen P.

La protection internationale de la propriété industrielle, traduit de l'anglais par A. Conte. Paris, E. de Boccard, 1933.

LOURIÉ Alexandre.

Eléments de propriété industrielle. Le brevet d'invention.
Lille, Editions S.L.E.L., 1951.

MAINIÉ Ferdinand.

Nouveau traité des brevets d'invention.
2 vol., Paris, Chevalier-Marescq & C^{ie}, 1896.

MASSIUS Marcelle.

Traité des brevets d'invention.
Choisy-le-Roi, Imprimerie du Droit, et Paris, Librairie des Juris-Classeurs, Editions Godde, 1931.

MELANGES MARCEL PLAISANT.

Paris, Sirey, 1960.

MELANGES PAUL ROUBIER.

Paris, Dalloz & Sirey, 1961.

MICHAËLIS Karl.

Le droit américain des brevets d'invention. Comment prendre et défendre un brevet d'invention aux Etats-Unis, traduit de l'allemand par A.-A. Pilenco.
Paris, Editions A. Pedone, 1935.

MICHEL Aloys John.

Dictionary of intellectual property, by John Michel and Kurt Kelman.
New York, Research, Patents & Trademarks, 1954.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE.

— Brevets d'invention français, 1791-1902.
Paris, Ministère de l'Industrie et du Commerce, 1958.
— La protection des inventions en France et à l'étranger, études statistiques, tableaux numériques, diagrammes.
Paris, Institut National de la Propriété Industrielle, 1964.

MONTEILHET Paul.

Des brevets d'invention en droit conventionnel international et en droit interne. Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1950.

MOUREAUX Robert et WEISMANN Charles.

Manuel des brevets d'invention, 3^e édition refondue et mise à jour avec la collaboration de P. Devant, R. Plasseraud et R. Gutmann, Paris, Librairie Dalloz, 1960.

MOUSSERON Jean-Marc.

Le droit du breveté d'invention; contribution à une analyse objective. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, R. Pichon & R. Durand-Auzias, 1961.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL.

Ad hoc committee on the role of patents in research.
2 vol., Washington, National Academy of Sciences, 1962.

NEWMAN Ralph A.

Equity and law.
New York, Oceana Publications, 1961.

NOUGUIER Louis.

Des brevets d'invention et de la contrefaçon.
Paris, Cosse, 1856.

PENROSE Edith Tilton.

The economics of the international patent system.
Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1951.

PLAISANT Marcel.

Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle.
Paris, Sirey, 1949.

PLAISANT Marcel et FERNAND-JACQ.

Les brevets d'invention en droit international.
3^e éd., Bordeaux, Impr. J. Bière, et Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1931.

PLAISANT Robert, LEBLOND Jean et BLANCHER René.

Droit fiscal de la propriété industrielle, littéraire et artistique.
Paris, Librairies Techniques, 1958.

POUILLET Eugène.

Traité théorique et pratique des brevets d'invention et des secrets de fabrique, 6^e édition refondue et mise à jour par André Taillefer et Charles Claro.
Paris, Marchal & Godde, 1915.

RAULET Jacques et MUGUET Louis.

Les brevets d'invention.
Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, R. Pichon & R. Durand-Auzias, 1935.

RENOUARD Augustin-Charles.

Traité des brevets d'invention.
3^e éd., Paris, Guillaumin, 1865.

REYMOND Jacques.

Les systèmes de définition des inventions en droit des brevets.
Lausanne, Nouvelle Bibliothèque de Droit et de Jurisprudence, 1959.

RICHARDS William Evarts.

Patents, trademarks and copyrights; law and practice, by Alexander Scher, 9th edition of Richards & Geier on Patents.
Bâle, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1954.

ROBILLARD George N.

— Aperçu sur la législation américaine des brevets. La gestion et l'exploitation des brevets aux Etats-Unis.

Paris, Documentation du Comité Franc-Dollar, 1960.

— Conférences organisées par le Comité Franc-Dollar en 1959.

Paris, Documentation du Comité Franc-Dollar, 1959.

ROBINSON William Callyhan.

The law of patents for useful inventions.

3 vol., Boston, Little, Brow & C^o., 1890.

ROUBIER Paul.

Le droit de la propriété industrielle.

2 vol., Paris, Recueil Sirey, 1952 et 1954.

SCHER Alexander V.

Handbuch des amerikanischen Patentgesetzes von 1952.

Bâle, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1953.

SCHWARTZ Bernard.

Le droit administratif américain.

Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1952.

SMITH Arthur Mumford.

Patent law; cases, comments and materials.

2 vol., Ann Arbor, Overbeck, 1964.

SPENCER Richard.

The United States patent law system.

Chicago, Callaghan & C^o., 1931.

STEDMAN, Beirne.

Patents.

Charlottesville, The Michie C^o., 1939.

TOULMIN Harry Aubrey.

Handbook of patents.

2^d ed., Cincinnati, W. H. Anderson C^o., 1954.

TUNC André et Suzanne.

— Le droit des Etats-Unis d'Amérique, sources et techniques.

Paris, Librairie Dalloz, 1955.

— Le système constitutionnel des Etats-Unis d'Amérique.

2 vol., Paris, Editions Domat-Montchrestien, 1954.

UNITED STATES CONGRESS, SENATE.

— Committee on the Judiciary. American Patent System. Hearings before the subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee on the Judiciary. United States Senate, 84th Congress, first session, pursuant to S. Res. 92, October 10, 11 and 12, 1955. Washington, U. S. Government Printing Office, 1956.

— Committee on the Judiciary. Review of the American patent system. Report of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 84th Congress, second session, made by its subcommittee on patents, trademarks and copyrights, pursuant to S. Res. 92 on the American patent system. Washington, U.S. Government Printing Office, 1956.

— Committee on the Judiciary. An analysis of patent litigation statistics. Staff report of the subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 86th Congress, second session, pursuant to S. Res. 240. Washington, U.S. Government Printing Office, 1961.

— Committee on small business. Economic aspects of government patent policies. Washington, U.S. Government Printing Office, 1963.

UNITED STATES PATENT OFFICE.

The story of the American patent system, 1790-1952.

2^d ed., Washington, U. S. Government Printing Office, 1953.

UNITED STATES TREASURY DEPARTMENT.

The patent system; its economic and social basis.
Washington, U. S. Government Printing Office, 1960.

VANDER HAEGEN Georges.

— Les inventions mécaniques et le principe des équivalents,
Liège, Desoer, 1918.
— Brevets d'invention, marques et modèles.
Bruxelles, F. Larcier, 1928.
— Le droit intellectuel. Tome I : brevets d'invention
Bruxelles, 1936.

VAUGHAN Floyd L.

The United States patent system.
Norman, University of Oklahoma Press, 1956.

VOULET Jacques.

Obtention, exploitation et défense des brevets d'invention.
Paris, J. Delmas & C^{ie}, 1959.

WALKER Albert Henry, and DELLER Anthony William.

Deller's Walker on patents, 2^d edition. 7 vol.
Mount Kisco, New York, Baker, Voorhis & C^o., Inc., 1964-1965.

WOODLING George Victor.

Inventions and their protection.
2^d ed., Cleveland, The Penton Publishing C^o., 1954.

Articles

AYMOND P.

Le cumul de protection en matière de propriétés incorporelles. Note
sous Paris, 25 juin 1960, J. C. P. 1960, II, 11709 (Ed. G.).

BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW.

Contributory infringement.
Vol. 41, p. 547 (1961).

BOUTERON Jacques.

Une orientation nouvelle de la coopération internationale dans le domaine
des brevets d'invention.
G. P. 1953, I, Doct. 59.

CAPITANT René.

Sur la nature des droits réels.
Mélanges Sugiyama, 1940.

CAPLAN Julian.

Contributory infringement of process patent.
Mich. L. Rev., Vol. 36, p. 1214 (1938).

CHEEVER.

Rights of a traveller to use here articles made and purchased abroad
but patented here.
Mich. L. Rev., Vol. 7, p. 226 (1909).

DE LIO and WORTH.

A review of protection of patent interests from unfair methods of com-
petition in importation.
JPOS, Vol. 39, p. 282 (1957).

DELLER A. W.

Social and economic impact of patents.
JPOS, Vol. 46, p. 424 (1964).

EASTMAN.

Contributory infringement of the combination patent.
Mich. L. Rev., Vol. 48, p. 183 (1949).

FERNAND-JACQ.

Les brevets de principe et la question des équivalents.
P. I., 1948.

FIELD Grosby.

Invention through the ages.
JPOS, Vol. 31, p. 481 (1949).

FINK.

The new measure of damages in patent cases.
JPOS, Vol. 29, p. 822 (1947).

FRANZOSI Mario.

Sul concetto d'invenzione nel diritto degli Stati Uniti d'America.
Rivista di Diritto Industriale, 1960, I, p. 61.

GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW.

— Duty to disclaim after patent claim is adjudged invalid.
Vol. 5, p. 243 (1937).
— Doctrine of contributory infringement.
Vol. 6, p. 357 (1938).

HAARDT W. L.

Infringement procedure according to the draft convention relating to
a European patent law.
Common Market Law Review, Vol. 1, p. 202 (1963).

HARVARD LAW REVIEW.

The enforcement of rights against patent infringers.
Vol. 72, p. 330 (1958).

HAURIOU André.

Le contentieux administratif des brevets d'invention.
Mélanges Marcel Plaisant, Sirey, 1960.

HENDERSON W.

Government authorization and consent to infringe; problems in defense
procurement.
Federal Bar Journal, Vol. 23, p. 134 (1963).

HILDRETH K. B.

Contributory infringement.
JPOS, Vol. 44, p. 512 (1962).

ISORE J.

Les brevets d'invention en droit français avant 1791.
Revue d'Histoire du Droit Français, 1937.

JOURNAL OF THE PATENT OFFICE SOCIETY.

— Functions and purpose of disclaimer.
Vol. 17, p. 539 (1935).
— Law of contributory infringement.
Vol. 21, p. 811 (1939).
— Functions and purpose of disclaimer.
Vol. 28, p. 79 (1946).

KAHN.

Fundamental deficiencies of the American patent law.
American Economic Review, Vol. 30, p. 475 (1940).

LANG and THOMAS.

Disposition of patent cases by courts during the period 1939 to 1949.
JPOS, Vol. 32 (1950).

MANDICH Giulio.

Le privative industriali veneziane, 1450-1550.
Rivista di Diritto Commerciale, 1936, I, 511.

MARTIN.

Defects in the Disclaimer Statute.
JPOS, Vol. 22, p. 91 (1940).

MATHÉLY Paul.

De l'évaluation de l'indemnité de contrefaçon.
Ann. 1963, p. 249.

MELLER M. N.

Toward a multinational patent system.
JPOS, Vol. 44, p. 227 (1962).

MONTEILHET Paul.

Les avantages du brevet d'invention français.
R.T.D. Com., 1952, p. 45.

PALMER.

Contributory infringement since the Mercoïd cases.
George Washington Law Review, Vol. 15, p. 463 (1947).

PATENT, TRADEMARK & COPYRIGHT JOURNAL OF RESEARCH & EDUCATION.

Protection against imports which undermine the value of a United States Patent.
Vol. 7, p. 488 (1963-64).

PÉROT-MOREL M.-A.

Incidence sur le droit français de la convention de Strasbourg unifiant certaines règles des brevets d'invention.
J.C.P. 1965, I, 1905 (Ed. G.).

PHILIPPI C.

Der Schutzbereich des Patents nach dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, Grossbritanniens und Deutschlands.
Thèse, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, 1962.

PICARD H.

L'interprétation des brevets d'invention par la Cour de cassation.
Mélanges Marcel Plaisant, p. 125. Sirey, 1960.

PIERRE Michel.

La contrefaçon des brevets d'invention, des marques et des modèles, et les délits apparentés.
L'Usine Nouvelle, Printemps 1956, p. 257.

PLAISANT Robert.

— La compétence en matière de brevets d'invention.
Note sous Paris, 4 janvier 1950, J.C.P. 1951, I, 6218 (Ed. C.I.).
— Comment s'opposer à la contrefaçon ?
Le Tableau Fiscal et Juridique, 1952, p. 99.
— Le régime fiscal des brevets d'invention.
Le Tableau Fiscal et Juridique, 1952, 501.
— Les conditions de validité d'une assignation en contrefaçon de brevet d'invention.
Note sous Trib. civ. Seine, 3 juillet 1953, J.C.P. 1954, II, 8063 (Ed. G.).
— Les clauses devant être stipulées dans les contrats de licence pour éviter l'usage par le licencié des actions en contrefaçon à l'encontre des intérêts du breveté.
Note sous Cass. com., 8 juillet 1958, J.C.P. 1959, II, 10981 (Ed. G.).

PRAGER F. D.

Historic background and foundation of American patent law.
American Journal of Legal History, Vol. 5, p. 309 (1961).

PRAVEL B. R.

Need for the impartial expert in patent litigation.

JPOS, Vol. 46, p. 535 (1964).

Houston Law Review, Vol. 1, p. 272 (1964).

ROBERTSON L.

Dependent claims based on background definitions.

JPOS, Vol. 45, p. 828 (1963):

ROTHE R.

Beschreibungen und Ansprüche britischer, kanadischer und US-amerikanischer Patentschriften im Verhältnis zum Deutschen Rechte.
Festschrift Werner vom Stein, p. 102, Karlsruhe (1961).

ROUBIER Paul.

— Distinction entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale.

R.T.D. Civ., 1952, p. 161.

— L'exécution provisoire des jugements en matière de contrefaçon de brevet d'invention.

Note sous Paris, 10 juillet 1954, D. 1955, J. 257.

— Le droit de l'inventeur et le droit du titulaire du brevet.

Rivista del Diritto Commerciale, 1956, I, 10.

— Unité de synthèse des droits de propriété industrielle.

Mélanges Marcel Plaisant, p. 161. Sirey, 1960.

SHEALEY & MAC IVER.

A proposed revision of the Disclaimer Statute.

Wisconsin Law Review, 1938, p. 596.

SMITH Arthur M.

Recent developments in patent law.

Mich. L. Rev., Vol. 44, p. 900 (1946).

STEDMAN J. C.

The United States patent system and its current problems.

Texas Law Review, Vol. 42, p. 450 (1964).

TEMPLE LAW QUATERLY.

Disclaimers of patent claims limited.

Vol. 16, p. 64 (1941).

VANDER HAEGEN Georges.

— Le principe des équivalents.

Ing.-Cons. 1913, p. 49; 1920, p. 57.

— La consécration du principe des équivalents.

Pandectes Périodiques 1931, p. 441. *Ing.-Cons.* 1931, p. 73.

UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW.

Repair and reconstruction of patented combinations.

Vol. 32, p. 353 (1965).

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW.

Injunctive relief in patent infringement suits.

Vol. 112, p. 1025 (1964).

UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW REVIEW.

Repair and reconstruction in patent combinations.

Vol. 23, p. 184 (1961).

VERCELLONE P.

Objet et contenu du droit du breveté sur les inventions de procédé.
Rivista di Diritto Industriale, 1959, I, p. 126.

WETZEL J. M.

New approach to infringement.
JPOS, Vol. 46, p. 631 (1964).

WOLFF.

The measure of damages in patent infringement actions.
JPOS, Vol. 28, p. 877 (1946).

YALE LAW JOURNAL.

Clean hands defense in patent infringement suits : an expanded concept.
Vol. 51, p. 1012 (1942).

INDEX ALPHABETIQUE

ACTION AT LAW

- Avantages de l' —, 204-206.
- Exercice de l' —, 192-194, 203, 204, 215, 216, 312, 375.
- Le jury dans l' —, 109, 125, 206.

ACTION IN EQUITY

- Avantages de l' —, 206-210.
- Exercice de l' —, 192-194, 203, 204, 215, 312, 375.

ASSIGNATION

- en droit américain, 197, 217, 230, 231, 233, 234.
- Exploit d'ajournement, 187.

ATTORNEY FEES

- Attribution des —, 337, 357.
- Pouvoir du tribunal, 337, 338.
- Cf. V^o Dommages-intérêts.

BONNE FOI

- en droit américain.
 - du fabricant, 57, 64.
 - du vendeur, 66.
 - Contempt of court*, 353.
 - Contributory infringement*, 70-72.
 - Laches*, 222, 224.
 - Treble damages*, 320.
- en droit français.
 - de l'utilisateur, 53-55.
 - du fabricant, 30, 40, 42, 371.
 - du vendeur, receleur ou importateur, 43, 275, 372.
 - ne fait pas obstacle à l'action civile, 28, 43.
- Comparaison, 80.

CHOSE JUGEE

- en droit américain, 199, 235-238, 342.
- en droit français, 189.

CLAIMS (REVENICATIONS)

- Bien-fondé de l'institution des —, 158-161, 162, 163, 373, 374.
- Défaut d'un système de — en droit français, 11, 126, 129-131, 158-161, 187, 188.
- Définition, 87, 88, 94.
- Interprétation des —.
 - en fonction de l'état de l'art, 103.
 - en fonction de leur langage, 104, 105.
 - en fonction des autres éléments du brevet, 91-97.
 - File wrapper estoppel*, 97-103.
 - question de droit ou de fait, 108, 109.
- Règle du support nécessaire, 88, 89.
- Cf. Vis Détermination de l'invention, *Disclaimer*.

COMMANDE

- en droit américain, 64.
- en droit français, 41, 42.

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

- en droit américain.
 - des tribunaux fédéraux, 194-197, 249-251.
 - des tribunaux des Etats, 194-197, 250.
- Concurrent actions*, 200-203.
- en droit français.
 - du tribunal civil, 176-181, 249-251, 263, 285.
 - du tribunal correctionnel, 176-181, 249-251, 263, 284, 285.
 - des autres tribunaux, 183, 184.
- Conflits de —, 181, 182, 250, 251.

COMPLICITE

- de droit commun (non), 32-34, 35, 263, 264.
- des Art. 41 et 43 L. br., 33, 263.
- en droit américain, cf. V° *Contributory infringement*.

CONFISCATION

- en droit américain, 192, 260, 261, 354, 355.
- en droit français.
 - Contre qui est-elle prononcée ? 275-277.
 - Définition, 266, 267, 268, 283, 284.
 - Historique, 9, 262.
 - L'objet confiscable, 268-274, 278, 279.
 - Mise en œuvre de la —, 277-283.
 - Comparaison, 361-363, 376.

CONTEMPT OF COURT

- Condamnation pour —, 209, 353.
- Conditions —, 349-352.
- Définition, 348, 349.
- Cf. V° Injonction.

CONTREFAÇON PARTIELLE

- en droit français, 142-144.
- absence de — en droit américain, 111, 112, 160, 161.

CONTRIBUTORY INFRINGEMENT

- Conditions, 68-72.
- Fabrication d'éléments isolés, 58, 62.
- Vente d'éléments isolés, 67-73.
- Cf. V° Complicité.

COSTS

- Attribution des —, 334, 335, 357.
- Cf. Vis Dépens, *Disclaimer*.

DAMAGES

- Attribution des —, 203-205, 226, 231, 232, 312, 313-321, 339, 377, 378.
- atténués, 57.
- pour manque à gagner effectif, 318, 319.
- Established royalty*, 7, 315, 316.
- Reasonable royalty*, 316-317.
- Régime fiscal des —, 338, 339.
- Treble* —, 7, 192, 193, 196.
- Cf. Vis Dommages-intérêts, *Profits*.

DEPENS

- en droit américain, cf. V° *Costs*.
- en droit français, 267, 304, 357.

DESSINS

- en droit américain, 91-93.
- en droit français, 132-134.

DETERMINATION DE LA CONTREFAÇON

- en droit américain.
 - Additions sans portée, 112.
 - comparée à celle de l'antériorité, 110, 111.
 - question de droit ou de fait, 125.
 - Cf. Vis *Claims*, *Equivalents*, *Perfectionnements*.
- en droit français.
 - Additions sans portée, 144, 145.
 - comparée à celle de l'antériorité, 140, 141.
 - question de droit ou de fait, 157.
 - Différence de résultat, 152, 153-155, 156, 157, 166-169.
 - Cf. Vis *Contrefaçon partielle*, *Perfectionnements*.

DETERMINATION DE L'INVENTION

- en droit américain, cf V° *Claims*.
- en droit français.
 - Où l'invention est-elle exprimée ? 127, 135.
 - Interprétation du brevet, 135-138.
 - Pouvoir du juge du fait, 138, 139.

DISCLAIMER

- inapplicable en droit français, 359, 360.
- Historique, 106, 107, 335.
- Règle du —, 107, 335-337, 357-359.

DOMMAGES-INTERETS

- en droit américain, cf. V° *Damages*.
- Attribution des —, 9, 262, 267, 283-304.
- atténués, 81, 301, 302.
- pour manque à gagner.
 - Détermination du gain manqué, 286-293.
 - Imputation du gain manqué à la contrefaçon, 294-297.
- pour perte subie, 297, 298.
- pour saisie téméraire, 191.
- Liquidation des —, 299.
- Régime fiscal des —, 303.
- Solidarité, 302.

DROIT D'AGIR

- en droit américain.
 - du breveté, 210.
 - du cessionnaire, 208, 211-214.
 - du licencié exclusif, 207, 212, 213, 254.
 - du licencié simple, 207, 215.
- en droit français.
 - du breveté, 184, 185.
 - du licencié, 185, 253, 254.
 - Volenti non fit injuria*, 186.

EQUIVALENTS

- en droit américain, 113-115, 118-125, 169, 171, 373.
- en droit français.
 - en tant que critère pratique, 147-152.
 - en tant que règle juridique (non), 146, 170-172.
- Théorie et règle des —, 115-119, 146.

ETAT

- Contrefaçon par l' — aux Etats-Unis, 194, 195, 217, 251.
- Contrefaçon par l' — en France, 182, 183, 251, 282.

FABRICATION ILLICITE

- en droit américain.
 - Auteur de la —, 63.
 - Notion de —, 56-58.
- en droit français.
 - Auteur de la —, 39-42.
 - d'éléments vulgaires, 31, 32-35.
 - de pièces détachées, 35-37, 38, 39.
 - Notion de —, 28, 29, 30.
- Cf. Vis Réparation illicite, *Contributory infringement*, Remplacement de pièces usées.

IMPORTATION ILLICITE

- aux Etats-Unis, 73-75.
- en France, 34, 35, 48-50.

INJONCTION

- L'injunction* en droit américain.
 - Définition, 193, 208, 209, 339, 340.
 - Permanent* —, 347.
 - Preliminary* —, 225, 341-347, 360, 361.
 - Pouvoir d'accorder l' —, 196, 197, 203-206.
 - Cf. V° *Contempt of Court*.
- L' — en droit français.
 - Astreinte comminatoire, 309.
 - Astreinte provisoire, 308, 309.
 - provisoire (non), 310, 361.
 - Pouvoir de prononcer l' —, 307.

INTERETS

- en droit américain, 332, 333.
- en droit français, 284.

INTERVENTION

- L' — en droit américain, 234, 235.
- L' — en droit français.
 - Conditions, 188, 189.
 - du co-propriétaire, 188, 189.
 - du licencié (non), 185, 188, 253.

LACHES

- Fondement de la règle, 218, 219.
- Règle du —, 220-225, 253, 374.

MARKING

- Effets du défaut de —, 231, 232.
- Règle du —, 226, 227, 228, 229, 254-256.

NOTICE

- Effets du défaut de —, 231, 232.
- Règle du —, 226-228, 230, 254-256.

PEINE

- Amende, 9, 177, 262, 263, 264.
- Circonstances aggravantes, 262, 263, 265, 266.
- Circonstances atténuantes, 266.
- en cas de complicité, 177.
- en cas de récidive, 177, 262, 264, 265.
- privée, en droit américain, 193, 311, 337, 376, 377.
- Solidarité, 266.

PERFECTIONNEMENT

- en droit américain.
- Improvement is infringement*, 112.
- Profits* imputables au —, 327, 328.
- en droit français.
- et confiscation, 273, 274.
- Perfectionner c'est contrefaire, 145.

PRESCRIPTION DE L'ACTION

- en droit américain.
- Règle de la Sect. 286, 216, 217, 253.
- Cf. V° *Laches*.
- en droit français, 46, 187, 253.

PREUVE

- La — en droit américain.
- Master*, 209.
- Présomption de validité du brevet, 159, 245-248.
- de la contrefaçon, 243-245.
- de la prescription, 217.
- de la validité et de la portée du brevet, 240-243.
- des *profits*, 328-332.
- du *contempt of court*, 352.
- du défaut de *marking*, 229.
- du *laches*, 224.
- La — en droit français.
- Enquête, 179, 180.
- Expertise, 180, 191, 300.
- Présomption de validité du brevet, 159, 191.
- Régime de la —, 190, 191.
- Cf. V° Saisie-contrefaçon.

PROFITS

- Attribution des —, 196, 204, 205, 226, 231, 232, 312, 313, 321, 322.
- Calcul du quantum, 322-325.
- Loi française inadéquate, 364-366, 372, 376, 377.
- Régime fiscal des —, 338, 339.
- Cf. V° Preuve.

PUBLICITE DES DECISIONS

- en droit américain.
- à l'Office des Patentes, 239, 256.
- volontaire, 356.
- en droit français.
- à l'INPI, 256, 257.
- à titre de sanction prononcée par le juge, 262, 263, 267, 305, 306, 307, 356.
- volontaire, 304, 305, 307.

RECEL

- Absence de délit de — en droit américain, 77, 78.
- Délit de —, 28, 54, 55.

REPLACEMENT DE PIÈCES USEES

- en droit américain, 59, 60, 61, 62.
- en droit français, 35-37, 38, 39.

REPARATION ILLICITE

- en droit américain, 59, 60, 61, 62.
- en droit français, 35, 36, 37, 38, 39.

SAISIE-CONTREFAÇON

- avant délivrance du brevet, 186.
- Correctifs en faveur du saisi, 190, 191.
- Exercice de la —, 190, 257.
- Historique de la —, 10, 175, 279, 280.
- Utilité de la —, 257, 279, 280.

TERME DU BREVET

- américain, 6, 7, 22, 23, 215.
- français, 8-10, 19-22, 186, 187, 282.

TERRITORIALITE DU BREVET

- américain, 7, 24, 25.
- français, 25-27.

UTILISATION ILLICITE

- en droit américain, 75-77.
 - en droit français, 28, 50-54, 275, 276.
- Cf. V° Recel.

VENTE ILLICITE

- en droit américain, 65-67.
 - en droit français.
 - Auteur de la —, 47.
 - Exposition en —, 28, 47, 48.
 - Notion de —, 28, 34, 35, 42-47.
 - par le licencié, 44, 45.
- Cf. V° *Contributory infringement*.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

Les fondements de l'institution des brevets (1) — Histoire (2) — Statistiques (3) — Le brevet international (4) — L'étude comparative (5) — Le brevet américain (6) — Le brevet français (7) — Les différences (8) — La contrefaçon (9, 10) — Plan (11, 12).

PREMIERE PARTIE

LES ACTES DE CONTREFAÇON

Introduction (13 à 16).....	19
§ 1. <i>La limitation du monopole dans le temps</i> (14).....	19
1° La limitation dans le temps en France.....	19
2° La limitation dans le temps aux Etats-Unis.....	22
3° Comparaison	24
§ 2. <i>La limitation du monopole dans l'espace</i> (15).....	24
1° La territorialité du brevet en droit américain.....	24
2° La territorialité du brevet en droit français.....	25

TITRE PREMIER

Les actes de contrefaçon en droit français

Introduction (17)	28
CHAPITRE PREMIER. — La fabrication sans l'accord du breveté (18 à 32)	29
Section I. — LA FABRICATION (19 à 29)	29
§ 1. <i>La fabrication d'éléments vulgaires</i> (20 à 24)	31
§ 2. <i>Réparation ou remplacement de pièces détachées</i> (25 à 29) ..	35
Section II. — L'AUTEUR DE LA FABRICATION (30 à 32)	39
CHAPITRE II. — La mise sur le marché du produit contrefait (33 à 36) ..	42
Section I. — LA VENTE (37, 38)	46
Section II. — L'EXPOSITION EN VENTE (39 à 41)	47
Section III. — L'IMPORTATION (42 à 44)	48

CHAPITRE III. — L'utilisation du produit contrefait (45 à 52)	50
Section I. — L'USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL (46 à 50)	51
Section II. — LA DÉTENTION « MALAFIDE » (51, 52)	54

TITRE II

Les actes de contrefaçon en droit américain

Introduction (53)	56
CHAPITRE PREMIER. — La fabrication en fraude du brevet (54 à 66)	56
Section I. — LE FAIT DE FABRICATION (55 à 62)	56
§ 1. <i>La fabrication d'éléments isolés</i> (56)	58
§ 2. <i>La réparation ou le remplacement de pièces devenues inutilisables</i> (57 à 62)	59
Section II. — L'AUTEUR DE LA FABRICATION (63 à 66)	63
CHAPITRE II. — La mise sur le marché de produits contrefaits (67 à 82)	65
Section I. — LA VENTE (68 à 71)	65
Section II. — LA PARTICIPATION A CONTREFAÇON (72 à 79)	67
§ 1. <i>Existence d'une contrefaçon principale</i> (74)	68
§ 2. <i>Lien de cause à effet entre la vente et la contrefaçon principale</i> (75)	69
§ 3. <i>La partie matérielle de l'invention</i> (76)	69
§ 4. <i>L'élément intentionnel</i> (77)	70
§ 5. <i>Destination exclusive de la chose vendue à la contrefaçon</i> (78)	72
Section III. — L'IMPORTATION (80 à 82)	73
CHAPITRE III. — L'utilisation contrefaisante (83 à 87)	75
Section I. — L'USAGE DU PRODUIT CONTREFAIT (84 à 86)	76
Section II. — LA SITUATION DU SIMPLE DÉTENTEUR (87)	77

TITRE III

Comparaison du droit français et du droit américain

Introduction (88)	79
§ 1. <i>Le rôle de la bonne foi</i> (89)	80
§ 2. <i>Le catalogue des actes de contrefaçon</i> (90)	81

DEUXIEME PARTIE

L'APPRECIATION DE LA CONTREFAÇON

Introduction (91)	85
-------------------------	----

TITRE PREMIER

L'appréciation de la contrefaçon en droit américain

Introduction (92)	87
CHAPITRE PREMIER. — La détermination de l'invention (93 à 118) ..	87
Section I. — LA RÈGLE DU SUPPORT NÉCESSAIRE (94)	88
Section II. — L'INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS (95 à 110)	90
§ 1. <i>Interprétation en fonction des autres éléments du brevet</i> (96 à 102)	91
§ 2. <i>Interprétation en fonction du dossier d'examen du brevet</i> (103 à 108)	97
§ 3. <i>Interprétation en fonction de l'état de l'art au moment de</i> <i>l'invention</i> (109)	103
§ 4. <i>Interprétation des revendications en fonction de leur lan-</i> <i>gage</i> (110)	104
Section III. — INCIDENCE DE LA NULLITÉ DE CERTAINES DES REVENDICA- TIONS (111 à 117)	105
Section IV. — LA DÉTERMINATION DE L'INVENTION, QUESTION DE DROIT OU DE FAIT (118)	108
CHAPITRE II. — La détermination de la contrefaçon (119 à 135)	109
Section I. — LE CRITÈRE DE LA CONTREFAÇON SERA-T-IL LE MÊME QUE CELUI DE L'ANTÉRIORITÉ ? (120)	110
Section II. — INCIDENCE DES DIFFÉRENCES EXTRINSÈQUES (121 à 123) ..	111
§ 1. <i>Absence de contrefaçon partielle</i> (122)	111
§ 2. <i>Les additions sans portée, les perfectionnements et les mal-</i> <i>façons</i> (123)	112
Section III. — LA RÈGLE DES ÉQUIVALENTS (124 à 134)	113
§ 1. <i>Définition de l'équivalence</i> (125 à 130)	115
§ 2. <i>Les limites de l'équivalence</i> (131)	122
§ 3. <i>Application différenciée de la règle des équivalents</i> (132 à 134)	123
Section IV. — LA DÉTERMINATION DE LA CONTREFAÇON, QUESTION DE DROIT OU DE FAIT (135)	125

TITRE II

L'appréciation de la contrefaçon en droit français

Introduction (136)	126
CHAPITRE PREMIER. — La détermination de l'invention (137 à 157) 127	
Section I. — OÙ L'INVENTION EST-ELLE EXPRIMÉE (138 à 151)	127
§ 1. <i>Le résumé final</i> (139 à 143)	129
§ 2. <i>Le titre, ou désignation sommaire de l'objet de l'invention</i> (144)	131
§ 3. <i>Les dessins et les échantillons</i> (145 à 151)	132
§ 4. <i>La pluralité de brevets</i> (151).....	134

Section II. — L'INTERPRÉTATION DU BREVET (152 à 156)	135
Section III. — LE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU JUGE DU FAIT (157)	138
CHAPITRE II. — La détermination de la contrefaçon (158 à 176)	139
Section I. — COMPARAISON AVEC LA DÉTERMINATION DE LA VALIDITÉ (159)	140
Section II. — L'INCIDENCE DES DIFFÉRENCES (160 à 162)	141
§ 1. <i>La contrefaçon partielle</i> (161)	142
§ 2. <i>Les perfectionnements, malfaçons et modifications sans por- tée</i> (162)	144
Section III. — LA RECHERCHE D'UN CRITÈRE D'ANALOGIE (163 à 175)	145
§ 1. <i>Le critère des équivalents</i> (164 à 172)	146
§ 2. <i>La différence de résultat</i> (173 à 175)	152
Section IV. — LE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU JUGE DU FAIT (176)	157

TITRE III

Comparaison du droit français et du droit américain

Introduction (177)	158
Section I. — ABSENCE D'UN SYSTÈME DE REVENDICATIONS EN DROIT FRAN- ÇAIS (178 à 182)	158
Section II. — ABSENCE DE LA RÈGLE DES ÉQUIVALENTS EN DROIT FRAN- ÇAIS (183 à 192)	163
§ 1. <i>La théorie des équivalents</i> (184 à 189)	164
§ 2. <i>Développement inégal de la théorie des équivalents en droit français et en droit américain</i> (190 à 192)	169

TROISIÈME PARTIE

L'ACTION EN CONTREFAÇON

Introduction (193)	174
--------------------------	-----

TITRE PREMIER

L'action en contrefaçon en droit français

Introduction (194)	175
CHAPITRE PREMIER. — Les tribunaux compétents (195 à 203)	176
Section I. — LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS RESPECTIFS DES DEUX VOIES (196 à 198)	177
§ 1. <i>Les avantages de la voie correctionnelle</i> (197)	177
§ 2. <i>Les avantages de la voie civile</i> (198)	179
Section II. — LES RÈGLES DE COMPÉTENCE (199 à 203)	180
§ 1. <i>Les règles de compétence au correctionnel</i> (200)	180

§ 2. <i>Les règles de compétence au civil</i> (201)	181
§ 3. <i>Les conflits de compétence</i> (202)	181
§ 4. <i>Incompétence des autres tribunaux</i> (203)	182
CHAPITRE II. — Les conditions d'ouverture de l'action (204 à 206) ..	184
§ 1. <i>La qualité requise pour agir</i> (205)	184
§ 2. <i>Le temps utile pour agir en contrefaçon</i> (206)	186
CHAPITRE III. — La procédure de l'action en contrefaçon (207 à 210) ..	187
§ 1. <i>L'exploit d'ajournement</i> (208)	187
§ 2. <i>L'intervention des tiers dans l'instance</i> (209)	188
§ 3. <i>L'autorité de la chose jugée</i> (210)	189
CHAPITRE IV. — La preuve (211)	190

TITRE II

L'action en contrefaçon en droit américain

Introduction (212)	192
CHAPITRE PREMIER. — Les tribunaux compétents (213 à 223)	193
Section I. — LES RÈGLES DE COMPÉTENCE (214 à 217)	194
§ 1. <i>La compétence ratione materiae</i> (215)	194
§ 2. <i>La compétence ratione loci</i> (216)	197
§ 3. <i>Les actions concurrentes</i> (217)	200
Section II — L'ACTION « AT LAW » ET LA « SUIT IN EQUITY » (220 à 223) ..	203
§ 1. <i>Les avantages de l'action « at law »</i> (221)	204
§ 2. <i>Les avantages de la « suit in equity »</i> (222, 223)	206
CHAPITRE II. — Les conditions d'ouverture de l'action (224 à 249) ..	210
Section I. — LES CONDITIONS TENANT A LA PERSONNE DU DEMANDEUR (225 à 229)	210
§ 1. <i>Le droit d'agir individuellement et isolément</i> (226)	210
§ 2. <i>Le droit d'agir concurremment avec une autre personne</i> (227) ..	213
§ 3. <i>Le droit d'agir au nom du breveté</i> (228)	214
§ 4. <i>Refus du droit d'agir</i> (229)	214
Section II. — LE TEMPS UTILE POUR AGIR (230 à 243)	215
§ 1. <i>Le délai préfix de la Section 286</i> (233)	216
§ 2. <i>La prescription du fait de l'inaction du breveté (règle du « laches »)</i> (234 à 243)	218
Section III. — CONDITIONS DE PUBLICITÉ PRÉALABLE (244 à 249)	226
§ 1. <i>Le marquage (« marking »)</i> (245 à 247)	228
§ 2. <i>La notification (« notice »)</i> (248)	230
§ 3. <i>Les effets du défaut de marquage ou de notification</i> (249) ..	231
CHAPITRE III. — La procédure (250 à 260)	232

Section I. — LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE (251)	233
Section II. — L'INTERVENTION DES TIERS DANS L'INSTANCE (252)	234
Section III. — L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE (253 à 260)	235
CHAPITRE IV. — La preuve (261 à 267)	240
Section I. — LES MOYENS DE PREUVE (262 à 264)	240
§ 1. <i>Comment prouver la validité et la portée du brevet ?</i> (263) ..	240
§ 2. <i>La preuve des faits de contrefaçon</i> (264)	243
Section II. — LA CHARGE DE LA PREUVE (265 à 267)	244
§ 1. <i>La contrefaçon</i> (266)	245
§ 2. <i>La validité du brevet</i> (267)	245

TITRE III

Comparaison du droit français et du droit américain

Introduction (268)	249
§ 1. <i>Les règles d'attribution de compétence</i> (269, 270)	249
§ 2. <i>Les conditions d'ouverture de l'action</i> (271 à 275)	252
§ 3. <i>La procédure</i> (276)	256
§ 4. <i>La preuve</i> (277)	257

QUATRIÈME PARTIE

LES SANCTIONS DE LA CONTREFAÇON

Introduction (278)	260
--------------------------	-----

TITRE PREMIER

Les sanctions de la contrefaçon en droit français

Introduction (279)	262
CHAPITRE PREMIER. Les mesures répressives : les peines correctionnelles (280 à 286)	263
CHAPITRE II. — Les mesures restitutives (287 à 336)	266
Section I. — LA CONFISCATION (288 à 307)	267
§ 1. <i>L'objet confiscable</i> (289 à 295)	268
1° <i>Le produit contrefait</i> (290 à 294)	268
2° <i>L'instrument de fabrication</i> (295)	274
§ 2. <i>Contre qui la confiscation sera-t-elle prononcée ?</i> (296 à 299) ..	275
§ 3. <i>LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONFISCATION</i> (300 à 307)	277
Section II. — LES DOMMAGES-INTÉRÊTS (308 à 334)	283
§ 1. <i>Faute pénale et faute civile</i> (309)	284

§ 2. <i>L'évaluation du préjudice</i> (310 à 327)	285
I. Le manque à gagner (311 à 326)	286
A. — La détermination du gain manqué (312 à 322)	286
B. — L'imputation du manque à gagner à la contrefaçon (323 à 326)	294
II. La perte subie (327)	297
§ 3. <i>La liquidation des dommages-intérêts</i> (328 à 331)	299
§ 4. <i>Les suites de la condamnation</i> (332 à 334)	302
Section III. — LES DÉPENS ET LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS (335, 336) ..	304
CHAPITRE III. — Les mesures comminatoires : l'injonction sous astreinte 337, 338)	307

TITRE II

Les sanctions de la contrefaçon en droit américain

Introduction (339)	311
CHAPITRE PREMIER. — Les mesures restitutives (340 à 366)	311
Section I. — LA RÉPARATION DU MANQUE A GAGNER (« DAMAGES ») (341 à 351)	313
§ 1. <i>Calcul sur la base des redevances de licence</i> (342 à 345)	314
§ 2. <i>Calcul sur la base du manque à gagner effectif</i> (346 à 350) ..	318
§ 3. <i>L'aggravation des dommages-intérêts (« treble damages »)</i> (351)	320
Section II. — LA RESTITUTION DES GAINS (352 à 360)	321
§ 1. <i>Le calcul du quantum</i> (353 à 357)	322
§ 2. <i>La preuve des gains</i> (358 à 360)	328
1° La charge de la preuve (359)	328
2° Les moyens de preuve (360)	330
Section III. — LES INTÉRÊTS (361)	332
Section IV. — LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU PROCÈS (362 à 365)	333
§ 1. <i>Les frais judiciaires (« costs »)</i> (363, 364)	334
§ 2. <i>Les honoraires d'avocat (« attorney fees »)</i> (365)	337
Section V. — LE RÉGIME FISCAL (366)	338
CHAPITRE II. — Les mesures de sauvegarde (367 à 389)	339
Section I. — LES INJONCTIONS (368 à 388)	340
§ 1. <i>L'injonction provisoire ou préliminaire</i> (369 à 376)	341
§ 2. <i>L'injonction permanente</i> (377)	347
§ 3. <i>La violation des injonctions ou « contempt of court »</i> (378 à 388)	348
Section II. — LA CONFISCATION DES INSTRUMENTS DE LA CONTREFAÇON (389)	354

TITRE III

Comparaison du droit français et du droit américain

Introduction (390 à 393)	356
Section I. — LA RÈGLE DE LA SECTION 288 (394, 395)	357
Section II. — L'INJONCTION PROVISOIRE (396)	360
Section III. — LA CONFISCATION DES OBJETS CONTREFAITS (397 à 399) ..	361
Section IV. — LA RESTITUTION DES GAINS (400)	364
Section V. — DU CARACTÈRE PÉNAL OU PRIVÉ DE LA SANCTION (401, 402)	366
Section VI. — LE SYSTÈME LE PLUS SATISFAISANT (403)	369

CONCLUSION

Le point de vue du comparatiste (404) — Les actes de contrefaçon (405)
 — L'appréciation de la contrefaçon (406) — Les mécanismes de recours
 (407) — Les sanctions (408) — De lege ferenda (409) — Perspectives
 (410).

ANNEXE :

I. — <i>Extraits de la loi américaine sur les brevets du 19 juillet 1952, texte et traduction</i>	382
II. — <i>Extraits de la loi française sur les brevets du 5 juillet 1844</i>	388

BIBLIOGRAPHIE

INDEX ALPHABÉTIQUE

TABLE DES MATIÈRES

CONTENTS OF THE FIRST PART OF THE FIRST VOLUME

Introduction	1
Chap. I. — Le droit de la propriété	15
Chap. II. — Le droit de la possession	35
Chap. III. — Le droit de la succession	55
Chap. IV. — Le droit de la donation	75
Chap. V. — Le droit de la vente	95
Chap. VI. — Le droit de la location	115
Chap. VII. — Le droit de la louage	135
Chap. VIII. — Le droit de la vente	155
Chap. IX. — Le droit de la location	175
Chap. X. — Le droit de la louage	195

La présente table des matières est établie d'après le manuscrit original de l'auteur, et a été vérifiée par lui-même. Elle est donc exacte et complète.

TABLE DES MATIÈRES

Chap. I. — Le droit de la propriété	1
Chap. II. — Le droit de la possession	15
Chap. III. — Le droit de la succession	35
Chap. IV. — Le droit de la donation	55
Chap. V. — Le droit de la vente	75
Chap. VI. — Le droit de la location	95
Chap. VII. — Le droit de la louage	115
Chap. VIII. — Le droit de la vente	135
Chap. IX. — Le droit de la location	155
Chap. X. — Le droit de la louage	175

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

COLLECTION HERMES

dirigée par J. HÉMARD

Professeur à la Faculté de Droit

et des Sciences économiques de Paris

- 1. Jean LACOMBE - Les réserves dans les sociétés par actions.**
- 2. Michel MEYSSAN - Les droits des actionnaires et des autres porteurs de titres dans les sociétés anonymes (étude de droit comparé).**
- 3. Frédéric LE NEPVOU de CARFORT - La prorogation des sociétés commerciales (ordonnance du 7 Janvier 1959).**
- 4. François KRAEMER - Les droits des créanciers d'une société dissoute.**
- 5. Jean-Pierre STENGER - La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain.**
- 6. Miroslaw KOVARIK - Le commissaire aux comptes et le Wirtschaftsprüfer.**